

早稲田大学審査学位論文（博士）

プログラム発明の法的保護に関する比較法的研究
—日本・米国・欧州・韓国を中心に—

早稲田大学大学院法学研究科

民事法学専攻 知的財産権法専修

氏名 KWON, Chihyun（コン チヒョン）

<目次>

第1章 序説	1
第1.2節 研究の目的	1
第2節 研究の構成	2
第2章 プログラム発明の概念	4
第1節 プログラムとプログラム発明の定義	4
I. プログラムの定義	4
II. 特許法上のプログラム発明	4
第2節 ソフトウェア関連発明とプログラム発明	4
I. ソフトウェアとプログラムの関係	4
II. WIPOにおけるソフトウェアモデルとプログラム発明	5
III. ソフトウェア関連発明	6
IV. ビジネス関連発明	7
第3章 プログラム発明の特許適格性判断基準	8
第1節 序説	8
第2節 プログラム発明の特許適格性判断に関する各国の検討	9
I. 米国におけるソフトウェア関連発明の特許適格性判断基準	9
1. 発明の定義	9
2. Alice 最高裁判決以前の動向	10
3. Alice 最高裁判決	18
4. Alice 最高裁判決後の CAFC 判決	22
5. USPTO のガイドライン	30
6. 最新の動向	34
II. 日本におけるソフトウェア関連発明の特許適格性判断基準	39
1. 発明の定義	39
2. 日本審査基準	42
3. ソフトウェア関連発明の裁判例	55
4. ビジネス関連発明の裁判例	73
III. 欧州におけるソフトウェア関連発明の特許適格性判断基準	81
1. 発明の定義	81
2. 審査基準	81
IV. 韓国におけるソフトウェア関連発明の特許適格性判断基準	85
1. 発明の定義	85

2. 審査基準	89
3. ソフトウェア関連発明の裁判例	100
第3節 各国の比較検討を通じたプログラム発明の特許適格性判断基準の在り方	112
Ⅰ. ソフトウェア産業への影響を考慮する特許適格性の判断	112
Ⅱ. 発明の定義に関連する特許適格性の判断	117
1. 発明の定義規定の比較	117
2. ソフトウェア関連発明の特許適格性の判断厳格化	119
Ⅲ. 特許適格性判断に関する実態調査	120
1. 米国の特許適格性判断	120
2. 米国の特許適格性判断事例に対する日本のパテントファミリー分析	122
3. 欧州の特許適格性判断	125
4. 欧州の特許適格性判断事例に対する日本のパテントファミリー分析	126
5. 日本のビジネス関連発明の登録査定傾向	129
Ⅳ. ハードウェアとの結合と特許適格性要件	131
1. ハードウェアとの結合要件の比較	131
2. ハードウェアとの結合要件の厳格化	133
Ⅴ. 抽象的アイディアの特許適格性の判断	134
第4章 プログラム発明の進歩性及び判断基準	137
第1節 序説	137
第2節 プログラム発明の進歩性判断に関する各国の検討	138
Ⅰ. 米国におけるプログラム発明の進歩性判断基準	139
1. 進歩性判断の法理	139
2. プログラムの特許適格性と進歩性の関係	140
3. 非技術的要素の結合発明の進歩性判断	141
4. 商業的成功の参酌	142
Ⅱ. 日本におけるプログラム発明の進歩性判断基準	143
1. プログラム発明の進歩性判断法理	143
2. プログラム発明の発明該当性と進歩性の関係	146
3. 非技術的要素の結合発明の進歩性判断	146
4. 商業的成功の参酌	149
Ⅲ. 欧州におけるプログラム発明の進歩性判断基準	149
1. 進歩性の判断法理	149
2. プログラム発明の特許適格性と進歩性の関係	151
3. 非技術的要素の結合発明の進歩性判断	151

4. 商業的成功の参酌	152
IV. 韓国におけるプログラム発明の進歩性判断基準	153
1. プログラム発明の進歩性判断法理	153
2. プログラムの発明該当性と進歩性の関係	154
3. 非技術的要素の結合発明の進歩性判断	155
4. 商業的成功の参酌	156
第3節 プログラム発明の進歩性判断基準の在り方	157
I. プログラム発明の進歩性の判断	157
II. 商業的成功の参酌に関する在り方	158
III. 進歩性判断の厳格化	158
1. 進歩性の判断における先行技術	158
2. 著作権法上のプログラムに関する技術内容(アルゴリズム等)の公開制度を導入	159
3. データベースの構成	160
4. プログラム自体の特徴を基準に分類する国際的な基準(分類表)の導入	161
第5章 プログラム特許の権利行使と争点	163
第1節 序説	163
第2節 プログラム方法特許の実施範囲と争点	164
I. プログラム方法特許の概念と実施範囲	164
1. プログラム方法特許の概念	164
2. プログラム方法特許の実施範囲	165
II. プログラム方法特許の実施範囲と問題点	166
III. 特許を受けたプログラムの送信と申出の関係	166
第3節 IP5におけるプログラム方法特許の実施範囲	168
I. 日本における方法特許の実施範囲	168
II. 米国における方法特許の実施範囲	169
III. 欧州における方法特許の実施範囲	170
1. 欧州の動き	170
2. イギリス	174
3. ドイツ	175
4. フランス	176
IV. 韓国における方法特許の実施範囲	178
1. 物発明と方法発明の実施範囲	178
2. 実施範囲に対する改正の動き	179

V. 比較法的検討	181
第4節 IP5におけるプログラム方法特許の間接侵害と実施範囲	183
I. 日本における方法特許の間接侵害	183
II. 米国における方法特許の間接侵害	186
III. 欧州における方法特許の間接侵害	187
1. イギリス	187
2. ドイツ	188
3. フランス	189
IV. 韓国における方法特許の間接侵害	190
V. 比較法的検討	195
第5節 プログラム方法特許の保護強化案	196
I. プログラムの送信（オンライン提供）と主観的要件	196
1. 主観的要件の必要有無	196
2. 使用の申出と送信	199
II. 実施範囲の規定に「使用の申出」の導入案	200
1. 実施範囲規定の改正の必要性和争点	200
2. 実施範囲の規定に「使用の申出」の導入案	201
III. 間接侵害規定に「使用の申出」の導入	203
1. 間接侵害規定の改正の必要性和争点	203
2. 間接侵害規定に「送信（オンライン提供）」の導入案	204
第6章 結論	208

第1章 序説

第1節 研究の目的

プログラムは、ソースコードやオブジェクトコード形態の一定の言語として表現されるため、著作権法で保護することが従来からの立場であった。しかし、機能的著作物というプログラムの特徴からして、単純に著作権法の保護だけでは物足りないという指摘から、より独占性のある特許権として保護すべきではないのかという論争が展開された。

プログラムを特許法で保護するということは、特許が本来、発明を公開させ技術革新を促進させると同時に、発明者が独占権を付与されることによって技術開発に対する投資利益を得られる点を鑑みると、プログラム関連産業に対し肯定的な影響を与えるのは確かである。しかし、その反面、プログラムの特徴、例えば、他の機械との互換性、ライフサイクルの短さ、改良による発展等からして、プログラムを特許法上で過保護した結果、むしろソフトウェア産業の発達や技術革新に制約をもたらす等、市場に悪影響を及ぼす恐れもある。

前者（肯定的）の見解を積極的に取り入れたのが、日本の特許法であり、主要特許出願国の中で唯一特許法上にプログラムを明文に入れ「物」の発明として認めている。他の国では、法ではなく独自の審査基準（各国の特許庁における実務上の基準）によって、特許法上の保護対象であるのかが判断されている。例えば、米国では、判例によって多様な判断基準が設けられ、プロパテント政策のような国の方針や、ソフトウェア産業の技術進歩、又はパテントコントロールのような社会問題などの影響によって、基準を緩めたり厳しくしたりしている。最近の米国の判例の動向（2010 年の *Bilskiv. Kappos*、2014 年の *CLS Bankv. Alice Corporation* 等）からは、ソフトウェア関連発明の特許適格性を広く認めていた既存の立場に対し否定的な傾向であることが読み取れる。

このように、国ごとにプログラム発明（ソフトウェア関連発明）の特許適格性（発明該当性）や進歩性問題をどのような判断するかには違いがあるのは、この問題が、法だけでなく、技術の発展（イノベーション）状況や、プロパテント政策やパテントコントロール問題等、国の政策問題に深くかかわっているからである。法や制度が、プログラム発明（ソフトウェア関連発明）に対し、どのような特許要件（特許適格性や進歩性）を採択するかによって、ソフトウェア産業の発達が大きく違ってくるため、どの国でもとても重要視している。

また、特許適格性の問題と共に、特許権の成立後における特許権者の権利行使についても他国の法体系と比較して検討する必要がある。なぜなら、特許権の権利行使、つまり独占的な排他権を行使するためには、第三者が特許権者の許諾なしに、法に定められた「実施」を業として行わなければならないが、その実施の範囲は、その特許が「物」なのか、「方法」なのか等によって違い、その実施範囲も国ごとによって違いがあるからである。日本の場合、

2002 年特許法改正において、特許法 2 条 1 項のプログラムに「物」を含ませると同時に、「譲渡」（物の実施形態の一つ）に「電気通信回線を通じた提供」を含め、媒体にインストールせずにネットワークを介してプログラムの機能のみを使用したり（ASP:Application Service Provider）、クラウドコンピューティングを利用してダウンロードせずに、それと同様の機能を使用したりする場合でも、実施の範囲に含まれ、権利行使することができる。反面、欧州では、プログラムは実務的に「物」ではなく「方法」の発明として認められているが、方法の「実施」には、日本法には規定が設けられていない、その方法の使用を申し出る（offers it for use）行為が含まれている。また、欧州の「使用の申出」には、欧州の国によっても少しずつ違いがあり、例えば、イギリスの場合、第三者が特許権者の許諾なしに、その方法を使用することが特許権侵害になることがあるという事実を知っているか（knows）または、合理的な者にとって状況上、明らかな（it is obvious to a reasonable person in the circumstances）場合に限定して特許権侵害を認めるという主観的要件が追加される。

この様に、プログラムは、特許適格性の判断基準はもちろん、プログラムをどういうカテゴリーの特許としてみるのか、また、特許権の権利行使ができる、第三者の実施の範囲をどうするのかなど、国ごとに法規定や判断基準が様々である。そして、このような権利行使規定が、どうあるのかによっても、ソフトウェア産業の発達に大きな影響を与える事となる。

したがって、本研究では、プログラム発明の特許法上での保護に対する諸問題を認識し、日本・米国・欧州・韓国の法制度や事例を調査・比較を行い、これを基にソフトウェア産業の発達を促すプログラム発明の法的保護の在り方を提示することを目的とする。

第 2 節 研究の構成

「第 1 章 序説」では、本論文の目的として、ソフトウェア産業の発達を促すためのプログラム発明の法的保護の在り方を確立することの意義を説明する。

「第 2 章 プログラム発明の概念」では、各国の特許法上の検討に先立って、本研究の対象であるプログラム発明について定義する。

「第 3 章 プログラム発明の特許適格性判断基準」では、米国、日本、欧州、韓国におけるソフトウェア関連発明の特許適格性に関して法、審査基準、判例などについて紹介する。それを基に、第 3 節では、各国の比較検討を通じたプログラム発明（ソフトウェア関連発明）の特許適格性判断基準について、ソフトウェア産業発達のための在り方を提示する。

「第 4 章 プログラム発明の進歩性及び判断基準」では、米国、日本、欧州、韓国におけるプログラム発明の進歩性に関して、法律や審査基準について検討する。それを基に、第 3 節では、プログラム発明の進歩性判断基準について、ソフトウェア産業発達のための在り方を提示する。

「第5章 プログラム特許の権利行使と争点」では、日本、米国、欧州、韓国における現行特許法上の方法特許の実施範囲を確認し、特許を受けたプログラムのオンライン送信に対する法的保護の解決案として、ソフトウェア産業の発達に阻害にならない、方法発明の実施範囲、又は間接侵害規定の改正案について検討する。

「第6章 結論」では、第3章から5章までの検討をまとめ、ソフトウェア産業の発達を促すプログラム発明の法的保護の在り方を整理する。

第2章 プログラム発明の概念

第1節 プログラムとプログラム発明の定義

I. プログラムの定義

コンピュータは、基本的に1と0の二つの数字を基盤とする二進法体系で運用されるのであって、コンピュータの内部で取り扱っている情報は、1と0のみである。これにより、人間が認識できる情報である、文字、数字、図形、音声等の情報は、二進コードとしてコンピュータに入力されるので、記憶された情報を利用するためには、再び、人間が認識できるような情報として変換しなければならない。このように、コンピュータは、情報を記憶装置に保存してから目的に応じて活用するのだが、この際に、コンピュータに記憶、演算、制御、等の機能を遂行させるのが、コンピュータプログラム(computer program)である。

コンピュータプログラムは、コンピュータに動作をさせる命令の集合なため、当然、コンピュータが理解することができる1と0の二進数の状態で入力されなければならない。しかし、このような命令の作成を人間が作ることも、理解することもむずかしいので、まず、人間が理解することができる形式で作成した後に、コンピュータが理解できる、1と0の二進数に翻訳をする。この工程の前者を、ソースコード(source code)といい、後者を、オブジェクトコード(object code)という。

II. 特許法上のプログラム発明

プログラムは、ソースコードとオブジェクトコードという、一定の言語で表現されるため、プログラム著作物として著作権法上の保護対象となる。しかし、プログラムを開発する前段階として、プログラムの、技術思想（フローチャート、ブロック図、設計図等）を先に発想しなければならない。このようなプログラムを作成（コーディング）する前段階の技術思想、いわゆるアイディアについては、著作権法ではなく、プログラム発明として特許法上の保護対象とされている。

第2節 ソフトウェア関連発明とプログラム発明

I. ソフトウェアとプログラムの関係

一般的にソフトウェアとは、コンピューターにおけるハードウェアを動かす技術をいい¹、ここでハードウェアとは、コンピューターを構成する有形の装置や器機、例えば、CPU、メモリ、入力装置、出力装置、周辺装置などを意味する。²

また、プログラムとは、コンピューターが決まった作業を行うようにコンピューターに指示するための命令等の集合であると言える。すなわち、プログラムとは特定の結果を得るためにコンピューター等の情報処理能力を有した装置内で、直接または間接に使用される一連の指示または命令に表現されたものを言う。³

よって、ソフトウェアはプログラムを含む類似の概念であり、また、コンピュータシステムを構成する物理的な要素であるハードウェアと対比される概念として、コンピュータシステムにおける作業を行うために人間の知的活動を通して生産されたものなどを通称する用語である。⁴つまり、狭義でソフトウェアはコンピュータシステムにおける作業を行うために使用されるプログラムを示すが、広義では単純なプログラムだけではなくプログラムに関連されるすべての文書及び使用法、そして画面に現われる有形や無形の情報処理方法などをすべて含む概念である。従って、一般的にソフトウェアとプログラムを同義語で使用していることが多いが、厳密に言えば、ソフトウェアはコンピュータープログラムを含む上位概念である。

II. WIPO におけるソフトウェアモデルとプログラム発明

WIPO(世界知的所有権 機 構 、 World Intellectual Property Organization)の

¹ 日本の特許審査基準では、コンピュータソフトウェアを、「コンピュータの動作に関するプログラム、その他コンピュータによる処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう」と規定している。；日本特許庁「特許・実用新案審査(附属書B 第1章 コンピュータソフトウェア関連発明)」本章において用いられる用語の説明 (iii) (2019)

² 日本の特許審査基準では、ハードウェア資源を「処理、操作又は機能実現に用いられる物理的装置又は物理的要素をいう」と規定している。また、その例えとして、「物理的装置としてのコンピュータ、その構成要素であるCPU、メモリ、入力装置、出力装置又はコンピュータに接続された物理的装置」を挙げている。；日本特許庁「特許・実用新案審査(附属書B 第1章 コンピュータソフトウェア関連発明)」本章において用いられる用語の説明 (X) (2019)

³ 日本の特許法第2条4項では、「プログラム等」を、「プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わせられたものをいう。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう」と規定している。

⁴ 韓国の「ソフトウェア産業振興法(法律第 13583 号)」(韓国ソフトウェア産業振興法、法律 13583 号)の第 2 条では、ソフトウェアの定義について、「コンピュータ、通信、自動化などの装備とその周辺装置に対して命令、制御、入力、処理、保存、出力、相互作用が可能にさせるようにする指示命令(音声や映像情報などを含む)の集合と、それを作成するために使われた技術書、その他関連資料をいう」と規定している。

「コンピュータソフトウェアの保護に関するモデル規定 (Model Provision On The Protection of Computer Software; 以下、『モデル規定』という)」の第1条において、コンピュータソフトウェアを次のように定義している。

① コンピュータプログラム (Computer Program)

モデル規定の第1条(i)においては、コンピュータプログラムとは「機械が読める媒体に固定されて情報処理能力を有した機械に、特定の機能、任務または結果を指示、移行またはそれを果たすようにする一連の命令をいう」と定義している。すなわち、コンピュータプログラムとは情報処理が可能なハードウェアに特定の機能、作業及びその結果を指示、移行またはそれを果たすようにする一連の指示命令を言う。

② プログラム技術書 (Program Description)

モデル規定の第1条(ii)においては、プログラム技術書とは「言語、図表、その他の形式による全体の手続き表示であり、対応するコンピュータプログラムを構成する一連の命令を定めるのに十分に詳細なものをいう」と定義している。すなわち、プログラムの開発過程において生成される、プログラムの作成手順を表すための文字や図式などの形式で作成されたものをいう。その代表例として、システムの設計書やフローチャート等が挙げられる。

③ 補助資料 (Supporting materials)

モデル規定の第1条(iii)においては、補助資料とは「コンピュータプログラムの理解または適用を助けるために創作された問題技術 (problem description)、使用者用の説明書 (user's instructions) などの資料 (コンピュータプログラムまたはプログラム技術以外の物) をいう」と定義している。すなわち、補助資料とは、プログラムの理解と、その適用を補助するために作成されたすべての資料を言い、代表的なものとして、利用者マニュアルやウェブ上で利用されるオンラインマニュアル、説明書などが挙げられる。

Ⅲ. ソフトウェア関連発明

ソフトウェア関連発明の定義に関して、日本、米国、欧州、韓国の特許法で明文に規定されてはいないが、各国の特許審査基準には、ソフトウェアについて定義している。よって、各国の審査基準で定義しているソフトウェアに関する技術思想が、ソフトウェア関連発明の定義に該当するといえる。

ソフトウェア関連発明の対象には、ソフトウェアだけではなく、プログラム記録媒体、データ記録媒体、データ構造なども含まれる。つまり、ソフトウェアは、コンピュータの使用法、あるいは計算方法の全般を意味し、その中心はプログラムであるが、プログラムだけがソフトウェアの全部ではなく、プログラムの全体の段階をプログラミング言語、または

フローチャート(flow chart)などで表現されたプログラム技術書(program description)、プログラムの理解と適用を助けるためのプログラム明細書(programming specification)、プログラムの使用を助けるための使用者説明書(user manual)などの補助資料(supporting material)を総称する抽象的な概念である。

上記のようなソフトウェアとプログラムの差異からして、プログラムそれ自体は、著作権法による保護が受けられ、プログラムの作動及び使用に係わる技術書、明細書、使用者の説明書など補助資料それ自体は、著作権法上の言語の著作物に該当する。しかし、「課題の解決を目的とした技術思想」として、処理、操作又は機能実現に用いられる物理的装置又は物理的要素に該当するハードウェア資源（CPU、メモリ、入力装置、出力装置又はコンピュータに接続された物理的装置）と結合されるプログラムは、ソフトウェア関連発明に該当され、特許法上で保護される。

また、ソフトウェア関連発明には、クレームの末尾に「…ソフトウェア」と記載されるわけではなく、「…方式(方法)」又は「…システム」と記載されなければならない。また、「…ハードウェア資源と結合されたプログラム」あるいは「…プログラムが記録された記録媒体」、「…プログラムが読み込まれたコンピュータシステム」のように記載される

IV. ビジネス関連発明

ビジネス関連発明について、日本、米国、欧州、韓国の特許法上にも規定されてはいないが、どの国でもソフトウェア関連発明のいずれかの形として把握していることが一般的である。特許法上で認められるのは、ビジネス関連発明は、純粋なビジネス方法ではなく、汎用コンピュータや既存のネットワーク等を利用した新しいビジネス方法、特に近年では、ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を利用したビジネス方法や、IoT や AI と関連付けたビジネス方法などが主流になっていることから、多くの国で特許法上の保護対象として広く認めている。

第3章 プログラム発明の特許適格性判断基準

第1節 序説

プログラムは、ソースコードやオブジェクトコード形態の一定の言語として表現されるため、著作権法上で保護することが従来からの見解であった。しかし、機能的著作物というプログラムの特徴からして、単純に著作権法の保護だけでは物足りないという指摘から、より独占性のある特許権として保護すべきではないのかという論争が展開された。

これに肯定的な見解を積極的に取り入れたのが、日本の特許法であり、主要特許出願国の中で唯一特許法上にプログラムを明文に入れ「物」の発明として認めている。他の国では、法ではなく独自の審査基準(各国の特許庁における実務上の基準)によって、特許法上の保護対象であるのかが判断されている。無論、プログラム発明に特許適格性(発明該当性)が肯定されるためには、まず、一般の「発明」に該当しなければならない。しかし、プログラム発明(ソフトウェア関連発明)の特許適格性(発明該当性)の問題は、他の発明とは異なり、独自の判断手法を特許庁の審査基準や判例等において展開している。例えば、日本の場合、特許法第2条1項において、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定めていて、日本特許庁の審査基準では、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとしている。

このように、国ごとにプログラム発明(ソフトウェア関連発明)の特許適格性(発明該当性)問題をどのような判断するかには違いがあるのは、この問題が、法だけでなく、技術の発展(イノベーション)状況や、プロパテント政策やパテントコントロール問題等、国の政策問題に深く関わっているからである。法や制度が、プログラム発明(ソフトウェア関連発明)に対し、どのような特許適格性の判断を採択するかによって、ソフトウェア産業の発達が大きく違ってくるため、どの国でもとても重要視している。

したがって、本章では、どのような特許適格性の判断が、よりソフトウェア産業の発達に望ましいのか、日本、米国、欧州、韓国における法や審査基準、判例などの運用について検討及び比較をする。また、本論文の研究対象は「ソフトウェア関連発明」ではなく「プログラム発明」であるが、本章「特許適格性」に関する論点については、プログラム発明だけでなく、プログラム発明の延長線上として見ることのできるビジネスモデル発明を含む「ソフトウェア関連発明」全般を広く対象とし、ソフトウェア産業の発達への影響を考慮し検討を行う。さらに、比較法研究の方法として、各国の個別の法や判例などの検討を行うだけではなく、各国の特許適格性の判断を比較するために、特許出願のпатентファミリー、つまり、同一の特許出願を基に各国で権利化を試みるプログラム発明に対し、異なる判断が下された

事例を探し分析を行う。このような研究により国別の特許適格性判断の可否の割合や、法や審査基準の検討だけでは見いだすことのできない、実態に即した比較・分析が可能だと考えている。そして、それらの比較を基に、ソフトウェア産業の発展に資することのできる望ましい特許適格性の在り方について考察する。

第2節 プログラム発明の特許適格性判断に関する各国の検討

I. 米国におけるソフトウェア関連発明の特許適格性判断基準

1. 発明の定義

米国特許法第 101 条(特許を受けることができる発明)⁵は、「新規かつ有用な、方法(process)、機械(machine)、製造物(manufacture)、もしくは組成物(composition of matter)、又はそれについての新規かつ有用な改良を発明又は発見した者は、本法の定める条件及び要件に従って、それについての特許を取得することができる」⁶として、特許適格性について規定している。

特許適格性に関しては、これ以上の規定はなく、米最高裁が過去の判決の中で、特許の対象とならないカテゴリーとして、自然法則(Law of Nature)、自然現象(natural phenomena)、及び抽象的なアイデア(Abstract Idea)の3つを、特許適格性を有さない非法定主題(Non-Statutory Subject Matter)である⁷、と判示されているに過ぎない。

USPTO(米国特許商標庁、United States Patents and Trademark Office)のMPEP(米国審査基準、Manual of Patent Examining Procedure)の2106⁸には、米国特許法第101条による一般の特許適格性に関する審査基準が定められている。MPEP2106で説明される、米国特許法第101条による特許主題の適格性判断基準は2段階になっていて、まずはクレームが「米国特許法第101条に定められる4つのカテゴリー(新規かつ有用な方法、機械、製造物、組成物)に該当するか否かを判断するStep1が行われ、Step1がN0の場合、クレームは第101条により拒絶

⁵ 米国において特許を受けるためには、特許要件である実用性(utility)、新規性(novelty)、非自明性(non-obviousness)以前に、第 101 条の特許対象の範囲(patentable subject matter)に該当しなければならない。この特許適格性の判断を(保護対象に該当するの否)を「eligibility」といい、実用性、新規性、非自明性を含めた特許性の判断を「patentability」という。

⁶ 35 U.S.C. section 101. Inventions patentable: Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

⁷ Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303, 308 (1980).

⁸ 米国特許商標庁「Manual of Patent Examining Procedure(MPEP)」2106 (2015).

査定となる。

そして、MPEP2106(II)では、4つのカテゴリーに該当するののかについて非法定主題にの詳細な説明及びその法的根拠を規定している。4つのカテゴリーに対する判例法上の除外に関して、これらの概念の多くが複数の例外に該当するため、複数のタイプの例外の間には明確な境界線がないとしている。例えば、「数式」は科学的事実を表すために例外であるとみなされているが、裁判所は、抽象的なアイデアと自然法則の双方として分類している。同様に「自然物」は自然発生物の利用と結び付くため、例外とみなされているが、自然法則と自然現象の双方として新しい自然法則等を発見した者に特許を与えることで、これらのものの発見を奨励するとし、これらの法則及び原理を、全体として「科学上及び技術上の作業の基本的道具」とみなしている。これらの使用を拘束する特許の付与が、これらに基づく将来の革新を妨げる危険があり、特許された方法が「自然法則を適用する」ための指示に過ぎない場合、あるいは潜在的な発見を上回る将来の発明を阻止する場合となる深刻な危険性は、非法定主題に関する合理的で十分な根拠となり得ると規定している⁹。一方、MPEPには、米国特許法第101条による特許主題の特許適格性に関して規定しているが、別途に、コンピュータ関連発明の特許適格性を判断する規定は明文化していない。

2. Alice 最高裁判決以前の動向

1) 過去の立場

(1) Gottschalk v. Benson 最高裁判決¹⁰

初めてのソフトウェア関連発明に対する特許認定の可否は、1972年、Benson 最高裁判決でみられる。この事件では、2進化10進数(BCD: binary-coded decimal)形式にあるデータを、純粋な2進化形式へ変換する数学的アルゴリズムに関する方法クレーム¹¹の保護適格性

⁹ 米国特許商標庁「Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)」2106 II (2015)。

¹⁰ Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63(1972)。

¹¹ 問題となったクレーム8及び13、クレーム8：信号を2進化10進数形式から2進数に変換する方法であって、(1)2進化10進数信号をリエントラント・シフトレジスタへ格納し、(2)前記信号を前記レジスタの2桁目に2進数の1が来るまで、少なくとも3桁右へシフトし、(3)前記レジスタの2桁目の2進数の1を消去し、(4)前記レジスタの1桁目に2進数の1を加算し、(5)前記信号を2桁分左へシフトし、(6)前記1桁目へ1を加算し、(7)前記信号を少なくとも3桁分右へシフトして前記レジスタの2桁目に次の2進数の1を準備する、方法。

・クレーム13：2進化10進数表示を2進数表示に変換するためのデータ処理方法であって、(1)最上位の10進数表示の最下位から各2進数位置iが2進数の0か1かを調べ、(2)2進数の0が検出されたら、前記最上位の10進数表示の次に下位の2進数位置に対して、ステップ(1)を繰り返し、(3)2

(米特法第 101 条の「process」に該当するのか)が争点となった。

最高裁は、Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co. 最高裁判決¹²の「これまで知られていなかった自然現象を発見したものは、当該自然現象について法が認める独占権を主張することはできない。そのような発見から発明があるとすれば、それは、当該自然法則を新規かつ有用な目的に適用することよるものでなければならない」¹³という原則を引用しながら、「発見されたばかりであっても、自然現象、精神活動、抽象的な知的概念は、特許適格性を有しない。これらは、科学技術活動を行う上での基本的な道具だからである」¹⁴と述べた。その上で、「アイデアについて特許を受けられないことは確認されている。本件アルゴリズムは、デジタルコンピュータとの関連を除けば、実質的に何ら実用的応用 (practical application) を含んでいない。仮に、本件で 2 進数 10 進数を純粋 2 進数に変換する公式が特許されるとしたら、実際には、アイデアに自体について特許を付与したことになる。そうすると、その特許は、数学的公式の全てを完全に先取り (pre-empt) することとなるので、特許されるものでない」¹⁵と結論付けた。

(2) Parker v. Flook 最高裁判決¹⁶

Benson 判決以降、1978 年の Parker v. Flook 判決では、石油化学製品及び精油産業において用いられる炭酸水素の科学変換プロセスの内、状態を監視するための警告限界値を更新するための方法¹⁷について出願されたものであった。当該発明は、数学的アルゴリズムを石油化学製品及び製油精製等への適用に限定していた点で、Benson 事件におけるアルゴリズムそのものとは相違があった。すなわち、第三者は当該アルゴリズムを他の分野において使用

進数の 1 が検出されたら、次に下位の 10 進数表示から (i+1) 番目および (i+3) 番目の 2 進数位置に 2 進数の 1 を加算し、前記最上位の 10 進数表示の次に下位の 2 進数位置に対して、ステップ(1)を繰り返し、(4) 前記最上位の 10 進数表示の前記 2 進数位置を調べ終わったら、ステップ(1)～(3)の実行により以前に変更された、次の下位桁の 10 進数表示に対して、ステップ(1)～(3)を繰り返し、(5) 下位から 2 桁目の 10 進数表示が上記のとおり処理されるまで、ステップ(1)～(4)を繰り返す、データ処理方法。

¹² Funk Bros. Seed Co. v. KaloInoculant Co, 333 U.S. 127(1948).

¹³ Funk Bros. Seed Co. v. KaloInoculant Co, 130.

¹⁴ Gottschalk v. Benson, 67-68.

¹⁵ Gottschalk v. Benson, 71-72.

¹⁶ Parker v. Flook, 437 U.S. 584(1978).

¹⁷ クレーム 1: 触媒を用いた炭化水素の化学変換のプロセスに関する、少なくとも 1 つのプロセス変数の少なくとも 1 つの警報限界値を更新する方法であって、前記警報限界値は、現在値として $Bo+K$ を有し、 Bo は現在の警報基準値、 K は事前に決められた警報オフセットであり、前記方法は、(1) プロセス変数の現在値 (PVL) を決定し、(2) 次式を用いて新しい警報基準値 $B1$ を決定し、 $B1=Bo(1.0-F)+PVL(F)$ 、ただし F は 0 より大きく 1.0 より小さい事前に決められた数、(3) 更新警報限界値を $B1+K$ として決定し、(4) 警報限界値を前記更新警報限界値に合わせる方法。

することができるものであった。また、出願人は、数式にしたがってコンピュータで計算された値に警報限界値を合わせるという、解法を得た後の特定の活動(specific post-solution activity)が存在することを理由に、特許可能であると主張した。

しかし、最高裁は「解法を得た後の活動 (post-solution activity) が、特許不可能な原理を特許可能な方法に変えられるという認識は、本質よりも形式を重視した誤った考え方である。優れた書き手であれば、何らかの態様の post-solution activity を、ほぼあらゆる数学的公式に対して付加することができるであろう」¹⁸との理由を述べて、出願人の主張を受け入れなかった。

さらに、特許適格性の判断に対しては、「プロセスが自然法則やアルゴリズムを含んでいるというだけで特許適格性を認めないわけではない」¹⁹と述べた上で、「数学的アルゴリズムだけでなく、プロセスそのものが新規かつ有用なものでなくてはならない。実際、数学的アルゴリズムの新規性は何ら決め手にならない。アルゴリズムが発明時に実際に公知であったか否かは、アルゴリズムが「科学技術の基本的な道具」²⁰であることから、よく知られた公知技術の一部として扱われるべきだ」²¹と述べた。

そして、当該発明の特許適格性を否定しながら、その理由に関して、「数学的アルゴリズムが発明の一要素として含まれているからではなく、当該アルゴリズムが公知技術の範囲内であると仮定した場合、全体として考えれば、特許性のある発明が何ら含まれていないからである」とした。さらに、「たとえ、自然現象やアルゴリズムが周知のものであったとしても、当該原則の創作的な応用は特許となりうるが、逆に、そのような自然現象の発見自体は、その応用の他に何ら創作性を加えないかぎり、特許適格性は認められない」²²とした。

2) 発明の範囲の拡大

従来、特許を受けられる発明の範囲を相当制限して解釈してきた傾向は、米国のプロパテント政策の背景と 1980 年の *Diamond v. Chakrabarty* 最高裁判決判決²³によって革新的な展開を迎えることとなる。人工微生物の特許保護適格性が争われた *Chakrabarty* 判決では、「太陽の下で人間が創り出したすべてのものは特許の対象となる (Anything under the sun that is made by man)」²⁴とし、特許対象の範囲を広く認めることから、ソフトウェア関連発明に

¹⁸ *Parker v. Flook*, 590.

¹⁹ *Parker v. Flook*, 590.

²⁰ *Gottschalk v. Benson*, 67.

²¹ *Parker v. Flook*, 591.

²² *Parker v. Flook*, 594.

²³ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 US 303 (1980).

²⁴ *Diamond v. Chakrabarty*, 308.

対する特許の認定可能性を高めることとなった。

(1) Diamond v. Diehr 最高裁判決²⁵

1981 年の Diehr 判決では、コンピュータを用いてゴムの成形処理を制御する方法²⁶の発明の特許適格性が争われた。当該発明のクレームには、未硬化の合成ゴムを成形処理する過程において、コンピュータ及びアレニウスの公式を用いる内容が含まれていた。

最高裁は、プロセスの特許適格性の判断に対して、「クレーム全体を一つのものとして考慮しなくてはならない。クレームを公知の要素と新規な要素に分解し、その分析の際に、公知の要素を無視するのは不適切である。特にプロセスクレームの場合はそうである。なぜならば、プロセスにおけるステップの新規な組み合わせは、たとえ当該組み合わせの構成要素が全て周知又は一般的に使われているものであったとしても特許が認められ得るからである」²⁷、さらに「数式を含むクレームをクレーム全体として考慮した場合、特許法が保護すべき機能(例えば、対象物を異なる状態及び物に変化させること)を実施する構造やプロセスに、当該数式を応用しているのであれば、当該クレームは第 101 条の要件を満たす」²⁸とした。

そして、本件発明に対して、「当該プロセスは、確かに周知の数式を使用しているが、当該数式の使用を独占しようとしているのではない。合成ゴムを硬化させるプロセスについて特許の保護を得ようとしている。本件プロセス特許に組み込まれたコンピュータの使用が合成ゴムの「過硬化」や「硬化不十分」となる可能性を大きく減らすことができるのであれば、コンピュータの使用により、当該プロセスが全体として特許適格性を否定することはできない」²⁹したがって、「当該発明は、数学的公式について特許を得ようとするものではなく、ゴム製品を成形するための工業的方法についてのものである」³⁰として、特許適格性を認めた。

²⁵ Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175 (1981).

²⁶ クレーム 1: 精密成形合成物のゴム成形プレスでデジタルコンピュータを用いて操作する方法であって、自然対数変換データ(ln)と、成形される合成物の各バッチに固有の活性エネルギー定数(C)と、前記プレスの特定の形状に依存する定数(x)を含むデータベースを前記コンピュータへ与え、プレスを閉じた時に、プレスの閉鎖時間を監視するために、前記コンピュータ内のインターバル・タイマを起動し、成形中にプレス内の型穴に近接した位置において、成形の温度(Z)を継続的に決定し、コンピュータに温度(Z)を継続的に与え、加硫中の反応時間を求めるために、加硫工程のそれぞれにおいて、下記のアレニウスの式を、短時間の間隔でコンピュータで反復させ計算し、 $\ln(v)=CZ+X$ (v は必要な総加硫時間の合計) アレニウスの式を用いて計算された総加硫時間の各計算結果と前記閉鎖時間とを、加硫の間中、前記の短時間間隔でコンピュータ内で反復して、比較し、前記計算結果と前記閉鎖時間とが一致したときに、プレスを自動的に開く方法。

²⁷ Diamond v. Diehr, 188-189.

²⁸ Diamond v. Diehr, 192.

²⁹ Diamond v. Diehr, 187.

³⁰ Diamond v. Diehr, 192.

(2) In re Alappat 判決 (CAFC en banc) ³¹

1994 年、Alappat 事件で特許適格性が問題となった発明は、means plus function 形式で記載されたラスタライザー(点の座標とそれを結ぶ線(ベクタ、ベクトル)によって表される画像データを、色つきの点の集合であるラスタ・イメージに変換するハードウェアやソフトウェア)であった。当該ラスタライザーが果たす機能は、従来のものと変わらなかったが、その機能を実施するアンチエイリアス処理(画像のピクセルのギザギザを滑らかにする処理)の方法が異なっていた³²。

CAFC は、特許適格性の判断に関して、「Benson、Flook、Diehr 最高裁判決が、第 101 条の法定主題から除外するべきものとして、自然法則、自然現象、抽象的アイディアを挙げているが、それは、ある種の数学的主題自体は、何らかの具体的な用途に用いられない限り、単なる抽象的なアイディアを表しているに過ぎず、特許の保護を受けることはできないことを意味する」³³とし、「第 101 条の数学的主題の例外問題を扱う際の正しい審査の仕方は、クレーム主体が全体として、実質的に、自然法則、自然現象、抽象的なアイディアに過ぎない、実体のない数学的概念(数式、方程式、数学的アルゴリズム等)であるかどうかである」³⁴と述べた。

その上で、CAFC は、「本件発明のクレーム 15 のほぼ全ての手段が、数学的演算を行う回路の構成要素を表しているが、クレーム発明全体としては、個々の波形データサンプルを、ディスプレイに表示するためにアンチエイリアス処理がされた画素の照度データへ変換する機械を構成する、相関的な要素の組み合わせに関するものである。したがって、本発明は、抽象的アイディアに分類され得る、実体のない数学的概念ではなく、有用で、具体的かつ有形の結果(useful, concrete and tangible result)をもたらす特定の機械である³⁵。さらに、CAFC は、汎用コンピュータの特許可能性について、「汎用コンピュータは、ソフトウェアからの命令にしたがって特定の機能を達成するようにプログラムされれば、事実上、特定用途のコンピュータになる」³⁶と述べた。

³¹ In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir. 1994) (en banc).

³² クレーム 15: 入力波形のサンプル規模を表すベクトル・リストデータを、表示手段に表示されるべきアンチエイリアス処理された画素照度データへ変換するラスタライザであって、(a) データリストにおける各ベクトルの両端の間の垂直距離を決定する手段と、(b) 前記ベクトルが掛かる画素列の仰角を決定する手段と、(c) 前記垂直距離と仰角とを正規化する手段と、(d) 正規化された垂直距離と仰角との所定の関数として、照度データを出力する手段を備えた、ラスタライザ。

³³ In re Alappat, 1543.

³⁴ In re Alappat, 1544.

³⁵ Id.

³⁶ In re Alappat, 1545.

(3) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc. 判決 (CAFC) ³⁷

1998 年の State Street Bank 事件で問題となった発明は、means plus function 形式で記載された、投資構造を実行し複数の投資信託の管理および会計機能を実施するための投資信託 (mutual fund) データ処理システムである³⁸。当該データ処理システムの処理の内容は、投資ポートフォリオの収益、損失、費用の各投資信託への配分に関するデータの計算及び保存等、経済ルール(会計、税務処理のルール)に基づくものであった。

Signature Financial Group は、本件発明を米国特許 5,193,056 号として付与されたが、State Street Bank は特許無効等を求める訴えをマサチューセッツ連邦地裁に提起した。地裁は、第 101 条の保護適格性否定による特許無効の略式判決 (summary judgement) を下したが、これに対し Signature Financial Group が CAFC に控訴する³⁹。

CAFC は、保護適格性の判断において、「特許不可能な数学的アルゴリズムは、それらが実体のない概念または真理を構成する「有用 (useful)」でない抽象的アイディアに過ぎないことを示すことで識別できる。アルゴリズムが特許可能とされるためには、有用な方法で応用されなければならない」⁴⁰と述べた。さらに、「ある種の数学的主題は、Alappat 判決で示されたように、「有用、具体的かつ有形の結果 (useful, concrete and tangible result)」⁴¹に用いられない限り、それ自体では抽象的なアイディアに過ぎない」⁴²と述べた。

その上で、「個別的な価格を表すデータを、機械によって一連の数値計算をすることによって最終的なシェア価格へ変換することは、数学的アルゴリズム、数式あるいは数値計算の具体的な利用であり、「有用で、具体的かつ有形の結果」をもたらしていると判断する」として、

³⁷ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F.3d 1368, (Fed. Cir. 1998).

³⁸ クレーム 1: 複数の投資信託のパートナーシップで設立されたポートフォリオの財務サービス構造を管理するデータ処理システムであって、(a) データを処理するコンピュータ処理手段と、(b) 記録媒体にデータを格納する記録手段と、(c) 前記記録媒体を初期化する第 1 手段と、(d) 前記ポートフォリオおよび各投資信託における前日からの資産に関するデータと、各投資信託の資産の増加または減少に関するデータを処理し、各投資信託がポートフォリオに有する出資の比率を割り当てる第 2 手段と、(e) ポートフォリオの日々の増加収入、支出、および実現純利益または、実現純損失に関するデータを処理し、当該データを各投資信託に割り当てる第 3 手段と、(f) ポートフォリオの日々の未実現純利益または、未実現純損失に関するデータを処理し、当該データを各投資信託に配分する第 4 手段と、(g) ポートフォリオおよび各投資信託の収入、支出、および資本利得または、資本損失の年末集計に関するデータを処理する第 5 手段を含む、データ処理システム。

³⁹ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 927 F.Supp. 502, 38 USPQ2d 1530 (D. Mass. 1996).

⁴⁰ State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 1373.

⁴¹ In re Alappat, 1544.

⁴² State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 1373.

本件発明の特許適格性を認めた。

この判決をきっかけに、発明の請求項が純粋なアイデアに関わるものであるとしても、有用で具体的かつ有形的な結果を導き出すことさえできれば、特許対象として認めることができるという解釈に至るようになった。State Street Bank 判決は、ビジネス方法発明の特許が可能なのか、疑問とされていた時代に、実質的にソフトウェア関連発明の特許範囲を大きく拡大させたと評価される。

3) 発明の成立性に対する見解の変化

(1) 背景

State Street Bank 判決以降、発明の成立性が幅広く認定されるようになり、CAFC の判決が特許出願者の立場に偏りすぎているという批判が台頭した。BM(ビジネスモデル)発明の特許が特許訴訟を濫発させる主な要因の一つとして挙げられ、また、質の低い特許を量産する原因として批判された。このような状況で、2010 年、*Bilski v. Kappos* 判決⁴³を通じて以前とは随分と異なる見解が示された。

Bilski の発明は天気の変化に値段が敏感に変動する石油、電気、天然ガス等のエネルギー資源を取引するとき、天気によるエネルギーの消費変動と価格変動を管理しリスクを回避する営業方法を特定したものである⁴⁴。この請求項が第 101 条の方法 (process) に該当するかどうかが主な争点となった。

(2) *In re Bilski* 判決⁴⁵ (CAFC en banc)

2008 年の *In re Bilski* 大法廷判決では、「有用で、具体的かつ有形の結果 (useful, concrete and tangible result)」テストは不適切であるとして破棄され⁴⁶、方法クレームの特許適格性は、「機械変換 (machine-or-transformation) テスト」(以下、MoT テスト)に基づいて判断すべきであると判示された。この MoT テストは、クレームされた方法が第 101 条の保護適

⁴³ *Bilski v. Kappos*, 130S. Ct. 3218 (2010).

⁴⁴ クレーム 1: 商品提供者より販売される商品の消費リスクの費用を固定価格で管理するための方法であって、(a) 商品提供者と消費者との間で一連の取引を開始し、消費者が、過去の平均に基づきかつ消費者のリスクポジションに対応した固定価格にて、商品を購入するように、(b) 前記消費者に対してカウンターリスクポジションを有する、当該商品の市場参加者を特定し、(c) 前記商品提供者と前記市場参加者との間の一連の取引を、当該一連の市場参加者の取引が前記消費者の一連の取引のリスクポジションと均衡が取れるような第 2 の固定価格にて開始する、方法。

⁴⁵ *In re Bilski*, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008).

⁴⁶ *In re Bilski*, 950.

格性を満たすためには、①その方法クレームが特定の機械又は装置と結びつけられているか、または、(2) その方法クレームが特定の物又は物質を異なる状態又は物に変換するか、のいずれかの条件を満たす必要があるというものである⁴⁷。CAFC は、保護適格性の判断基準が将来の技術革新の状況に応じて変更される可能性もあるといいつつも、現時点においては、MoT テストこそが、方法としてクレームされた主題の保護適格性を判断するための、最も適切で支配的なテストであると述べた⁴⁸。

CAFC は、Bilski 出願のクレーム 1 は、物理的物体や物質の変換を何ら含まず、物理的な物体または物質を表す電子信号も含まないし、機械との結びつきもないため、MoT テストを満足せず、第 101 条の保護適格性がないと結論づけた。

これまでの判断基準の下では、機械(コンピュータハードウェア)や、物理的対象物、またはそれを表すデータの変換は要件とされていなかったもので、MoT テストは、保護適格性の厳し判断基準とされた。

(3) Bilski v. Kappos 最高裁判決⁴⁹

2010 年 6 月、最高裁判所は、「Bilski は、リスクを制限するという概念と、その概念をエネルギー市場に適応することに権利を得ようとしている。しかし、過去の最高裁判決、Benson 判決、Flook 判決、および、Diehr 判決で、抽象的なアイデアを権利化しようと試みているにすぎなかったことと同様に、Bilski のクレームも過去に判示されたアルゴリズムに類似した特許保護を受けることのできない抽象的なアイデアに該当すると判断できる。したがって、Bilski のクレームは第 101 条で規定する特許保護適格性を満たす「プロセス」ではない」⁵⁰と判示した。

さらに、MoT テストに関しては、「CAFC 大法廷判決で用いられた Machine or Transformation テストは、方法クレームの第 101 条特許保護適格性を判断するための、有効なテストではあるが、特許保護適格性を判断するための唯一のテストではない。CAFC 大法廷は立法者が明示していなかった限定、あるいは、条件を条文に盛り込むべきはない。101 条の条文に他の 3 つのカテゴリーを盛り込むことによって、「プロセス」にそのような条件を付加するということを示唆するものではない」⁵¹と述べた。

⁴⁷ (1) it is tied to a particular machine or apparatus, or (2) it transforms a particular article into a different state or thing. ; In re Bilski, 954.

⁴⁸ In re Bilski, 954.

⁴⁹ Bilskiv. Kappos, 130S. Ct. 3218 (2010).

⁵⁰ Bilskiv. Kappos, 3229–3231.

⁵¹ Bilskiv. Kappos, 3227.

3. Alice 最高裁判決

1) 背景と 訴訟経緯

特許適格性が問題となった Alice Corporation(以下、Alice という)の発明は、金融取引において、取引の安全を保護するための電子式エスクロ(特定の者を第三者に帰属して、一定の条件が充足すると、そのものが相手側にわたる第三者寄託方式)サービスシステムに関するものである。仲裁する第三者としてコンピュータシステムを活用し、当事者の金融取引の決済リスク(どちらかの当事者だけが承諾した取引を実行するというリスク)を緩和させることによって、両当事者の合意を促進させることを内容としている。

当該特許の類型には、この内容を時系列的に実現させる、決済義務の交換を実行する方法(method)の発明⁵²⁵³、決済義務の交換を実行するために設定されたコンピュータシステム(computer system)発明⁵⁴、決済義務の交換を実行するためのプログラムが格納された記録媒体(computer-readable medium)発明⁵⁵があった。

2007 年 5 月、CLS Bank International (以下、CLS Bank という)は、Alice の特許に対し、コロンビア特別区連邦地方裁判所に特許無効確認訴訟を提起し、これに対して、同年 8 月には、Alice が反訴し、CLS Bank の特許権侵害を主張した。

DC 裁判所は、先例の Bilski 判決の趣旨にしたがって、Alice 特許の方法のクレームに対し MoT テストを適用させ、抽象的アイディアに過ぎないと判断し、特許適格性を否定した。また、システム及び記録媒体に関しても同様に特許無効の判決を下した⁵⁶。

敗訴した Alice は、CAFC に控訴した。これについて、2012 年 7 月、CAFC は、Alice の発明のようにコンピュータで具現される発明は特許請求項が明白に抽象的なアイディアに関する

⁵² 米国特許 5,970,479 号。

⁵³ クレーム 33: 交換機関における各当事者のクレジットレコード及びデビットレコードを、予め定められた義務交換のために、それらレコードを有する当事者間の義務交換方法であって、(a)各利害関係当事者(stakeholder)に対して、交換機関から、監督機関によって独立的に保有されるデビットレコードを維持され、(b)各交換機関から、各仮想(shadow)クレジットレコード及び仮想デビットレコードについての開始日の残高を取得し、(c)交換義務をもたらす各取引に対し、監督機関が、各当事者の仮想クレジットレコードまたは仮想デビットレコードを調整し、その各調整は時系列に行われ、仮想デビットレコードの価値が、常時、仮想クレジットレコードの価値よりも小さくならないような取引だけを許可し、(d)一日の終わりごろに、監督機関は、前記交換機関の一つに、各当事者のクレジット又はデビット(そのクレジット及びデビットは取り消し不能であり、交換機関においては時間不変条件義務である)を、クレジットレコード及びデビットレコードを前記許可された取引に係る調整に従って交換するよう指示する義務交換方法

⁵⁴ 米国特許 5,970,479 号 クレーム 35。

⁵⁵ 米国特許 7,725,375 号 クレーム 39。

⁵⁶ CLS Bank International v. Alice Corporation, 768 F.Supp.2d 221 (D.D.C. 2011).

ものでないかぎり特許対象であることを否定することはできないとした上で、いずれのクレームも発明の実的な応用 (practical application) に向けられているものとして、DC 裁判所の判断を覆して特許適格性を肯定した⁵⁷。

しかし、CLS Bank は、CAFC に合議体再審理(en banc rehearing)を申請し、2013 年 5 月には、先の CAFC 一次判決を取消し、抽象的なアイデア部分について特許適格性はないとし、再び第 1 審の判断を支持した⁵⁸。この審理において、2012 年 3 月に下された Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs. 最高裁判決⁵⁹で第 101 条の特許適格性の判断基準として Mayo テスト(Alice テスト又は 2 段階テストとも呼ばれる)が採用された。

その後、Alice は最高裁判所に上告するが、最高裁は方法、システム及び記録媒体に係るクレーム発明の全てを抽象的なアイデアに過ぎないとした CAFC の判断を支持した⁶⁰。

2) Mayo v. Prometheus 最高裁判決による特許適格性の判断基準

Mayo v. Prometheus 判決は、ソフトウェア関連発明ではなく、医療診断方法(免疫介在性胃腸疾患の治療効果を最適化する方法)に関する事案ではあったが、第 101 条の特許適格性の有無を判断する手法として、次の 2 つのステップ(two-part framework)⁶¹を提示している。

ステップ(2A) : 問題のクレームが特許の対象とならない非法定主題、自然法則(law of nature)、自然現象(natural phenomena)、抽象的なアイデア(abstract idea)を含むものであるかどうかを判断する。もし、クレームが特許の対象とならない抽象的なアイデアを含むと判断された場合には、第 2 のステップにすすむ。

ステップ(2B) : クレームに記載されている抽象的なアイデアの応用、実施の部分に特許の対象に変換するに十分な「発明概念(inventive concept)」を含むかどうかを判断する(当該抽象的なアイデアを遥かに超える意味のある限定がなされているか否かが判断される)。

3) CAFC 大法廷判決の判示

⁵⁷ CLS Bank International v. Alice Corporation, 685 F.3d 1341 (Fed.Cir.2012).

⁵⁸ CLS Bank International v. Alice Corporation, 717 F.3d 1269 (Fed.Cir.May10, 2013) (en banc).

⁵⁹ Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs., 132 S.Ct.1289 (2012).

⁶⁰ CLS Bank International v. Alice Corporation, 134 S.Ct.2347 (2014).

⁶¹ Step1 Determine whether the claims at issue are directed to one of the patent-ineligible concepts(law of nature, natural phenomena, abstract idea), Step2 If yes, the is there an " inventive concept" ? -does the claim include an element or a combination of elements that is sufficient to ensure that the claim amounts to significantly more than a claim to the ineligible concept itself ; See, CLS Bank International v. Alice Corporation, p10.

10 人の判事による CAFC 大法廷判決(en banc)では、過半数による多数意見 (Majority Opinion) に至らず、Lourie 判事 (5 人の判事を代表⁶²) によって書かれた意見が今回の判決 (Per Curiam) となった。Lourie 判事による Per Curiam 意見は、Mayo 判決を引用し、方法クレームの第 101 条保護適格性を検討するにあたり、Alice 特許方法クレームは抽象的なアイデア (商取引において第三者を介在させてリスクを軽減する) を基礎とするものであって、当該抽象的なアイデアを顕著に超える (significantly more than) ための他の特徴が方法クレームに規定されていないという理由で第 101 条の適格性を否定した。記憶媒体及びシステムクレームに対しても、保護適格性を否定した方法クレームと実際の内容が同じであること、また、方法クレームを基に記憶媒体形式或いはシステム形式にクレームを書き換えることは容易であるという理由に、当該記憶媒体およびシステムクレームの保護適格性も否定した。(方法クレーム及び記録媒体クレームは、7:3 で特許適格性を否定、システムクレームは 5:5 で地裁の判断を支持した。)

4) Alice 最高裁判決の判示

最高裁は、第 101 条の規定により特許を受けることができない例外として「自然法則、自然現象及び抽象的アイデア」を挙げた上で⁶³、「本例外の適用に当たり、特許による保護を受けることができない人間の知恵 (human ingenuity) の基礎的構成要素 (building blocks) をクレームとする特許と、基礎的要素を越えた何らかが加えられる特許を区別しなければならず、それにより、特許保護適格性を有するものへ変換することができる」⁶⁴と述べた。そして、これを前提に、本件方法の発明の保護適格性について、Mayo 判決に基づき以下の 2 ステップによる判断を行った。

最高裁は、第 1 ステップとして、クレームが特許適格性のないコンセプトに向けられたものであるかを検討に当たり、過去の最高裁裁判例を分析した。そして、特許適格性が否定した Benson 判決、Flook 判決、Bilski 判決に照らし、本件発明が抽象的なアイデアであると判断した⁶⁵。その理由について、「問題となるクレームは、商取引における価格変動に起因するリスクを低減する手法に関する特許の適格性を否定した Bilski 事件に類似している。第三者を介在させて金融リスクを軽減するという仲介者介在による金融取引という概念は、Bilski で問題となった商取引のリスクを軽減するというアイデアと同様に、第三者が介在する取引は我々の経済活動の基礎的なもので広く行き渡った手法である。さらに、第三者を

⁶² Judge : Lourie, Dyk, Prost, Reyna, Wallach Judge.

⁶³ CLS Bank International v. Alice Corporation, 2353-2354.

⁶⁴ CLS Bank International v. Alice Corporation, 2354-2355.

⁶⁵ CLS Bank International v. Alice Corporation, 2355-2356.

介在させる取引は近年の経済活動の基礎的構成要素 (building blocks) である。したがって、抽象的なアイデアに関するものである」⁶⁶と判断した。

次に、第 2 ステップに進み、クレームの本質を特許保護適格性のある応用に変換 (application) しているか否かの判断基準に関しては、「方法クレームを実行するのに、通常のコンピュータによる演算を必要とするからという理由で抽象的なアイデアが特許適格性を満たすものに変換されるものではない」⁶⁷とし、「既に良く知られた方法に、ごく一般的なステップを追加することによって、Mayo 判決で判示した変換に必要な発明的概念 (Inventive Concept) を付与するのに十分なことにはならない。コンピュータをクレームに追加することで、抽象的なアイデアに「それを適用する (apply it)」という用語を追加する、或いは「特定の技術環境に限定としてされる」というだけでは、第 101 条適格性を満たすことはできない。抽象的なアイデアに、「コンピュータに適用する」という文言を追加しているだけでは、2つのステップを組み合わせにすぎないので第 101 条保護適格性に影響を与えるものではない」⁶⁸と述べた。

その後、本件発明 (方法のクレーム) の判断に当たっては、「取引者に仲介さえる金融取引を汎用コンピュータで実施させた、抽象的アイデアに過ぎない。クレームの段階を分説すると、コンピュータにより実行される各ステップは、仮想アカウントを生成し維持する段階、データを得る段階、アカウント残金を調整する段階、自動化された指示を発行する段階であり、単に一般的に認められたものである。これらが順番に組み合わせられたとしても、既に存在するものではない何かを追加しているともいえない。全体としてみたとしても、単に、汎用コンピュータにより実行される仲介支払いのコンセプトを記述しているだけである。これらは、例えば、他の技術分野において、コンピュータの機能そのものの改良を目的とするものではなく、改善を達成するものでもない」⁶⁹とし、ステップ 1 で認定した抽象的アイデアを、特許保護適格性を有する発明に変換するのに十分ではないとして、第 2 ステップにおいても特許保護適格性を有しないと判断した。

一方、コンピュータシステムクレーム及び記録媒体クレームに関しては、Alice の「特別にコンピュータ化された機能を実行するよう 構成された「特別なハードウェア」が記載されていると主張しているシステム及び記録媒体クレーム」⁷⁰という主張に対して、「申立人が主張する、特別なハードウェアとして特定されているのは、「通信プロトコル」を有する「データ処理システム」及び「データ記憶ユニット」等であり、完全に機能的であり一般的なもの

⁶⁶ CLS Bank International v. Alice Corporation, 2356-2357.

⁶⁷ CLS Bank International v. Alice Corporation, 2357.

⁶⁸ CLS Bank International v. Alice Corporation, 2357-2358.

⁶⁹ CLS Bank International v. Alice Corporation, 2359-2360.

⁷⁰ CLS Bank International v. Alice Corporation, 2360.

である。そして、ほぼ全てのコンピュータには、当該方法クレームにおいて必要とされる基本的な計算、記憶及び通信機能を果たすことのできる「通信プロトコル」及び「データ記憶ユニット」を含んでいる⁷¹と述べた。そして、「システムクレームに記載されたハードウェアは、どれも、「特別な技術環境、つまりコンピュータを通じた実行環境で行われる方法を活用すること」を超えた意味のある限定を提供していない⁷²とし、コンピュータシステムクレーム及び記録媒体クレームに、抽象的なアイディアに、何ら実質的なものを追加していないため、方法クレームと同様に、特許保護適格性を有しないと判断した。

4. Alice 最高裁判決後の CAFC 判決

1) DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L. P. 判決⁷³ (CAFC)

Alice 判決以降、CAFC において、Alice 判決で採用された特許適格性の判断基準 (Alice テスト) が適用された判例が存在するが、どれもが特許権者にとって否定的、被疑侵害者には肯定的な判決が下されている⁷⁴。そんな中で、DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L. P. 判決は、CAFC で初めて第 101 条の保護適格性が肯定された事件である。したがって、Alice 判決後、発明的コンセプトを含むことの意味、つまり抽象的アイディアをあるかに越える追加の特徴とは、どの程度なのかについて、一定の指針となった判決といえる。

DDR 事件で特許適格性が問題となった発明⁷⁵⁷⁶は、特定の視覚的要素と第三商取引者のコン

⁷¹ Id.

⁷² Id.

⁷³ DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L. P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014).

⁷⁴ 例えば、Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014), buySAFE, Inc. v. Google, Inc., 765 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2014), Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank (USA), 792 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2015), Mortg. Grader, Inc. v. First Choice Loan Serv. Inc., 811 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2016).

⁷⁵ 米国特許 6,993,572 号 (以下、572 特許) 及び米国特許 7,818,399 号 (以下、399 特許)。

⁷⁶ 399 特許 クレーム 19: 商業上の機会を提供するウェブページを提供するアウトソース・プロバイダーに有益なシステムであって、 (a) 複数の第 1 ウェブページに関連する複数の視覚的認知可能な要素を定義する複数の第 1 ウェブページ毎のデータを保管するコンピュータストレージ (記憶装置) を備え; (i) 各第 1 ウェブページは、複数のウェブページのオーナーのひとつに属し、(ii) 各第 1 ウェブページは、選択された複数の商取引者の中の選択された一人の購入機会に関する、商業客体につながる、少なくとも一つの活性化リンクを表示し、(iii) その選択された商取引者、外部の委託プロバイダ及び前記の関連リンクを表示する第 1 ウェブページのオーナーは、他に対して相互に第三者である、(b) 前記コンピュータ・ストアに接続され、以下の段階を遂行するようプログラムされた、外部の委託プロバイダのコンピュータサーバを備え、(i) コンピュータユーザーのウェブブラウザから、第 1 ウェブページの一つのウェブページに表示されている一つのリンクに関する起動を示す信号を受信し、(ii) 前記リンクが起動された第 1 ウェブページのうちの一つを自動的にソースページとしてを特定し、(iii) 前記ソースページの特定にあわせて、そのソースページに対応して

テンツを合成させたウェブページ(Composite web page)を作り出すシステム及び方法であった。ホストウェブサイトのウェブページ内で、訪問者が第三商取引者のための広告等のハイパーリンクを起動した場合、当該商取引者のウェブサイトへ誘導される代わりに、第三商取引者からの製品情報を表示する合成ウェブページを生成し、訪問者を誘導するものの、依然として当初のホストウェブサイトと同一の「外観と雰囲気(look and feel)」を維持させる。そのために、ホストウェブサイトのロゴ、色、フォント、及びページのフレーム等の視覚的要素をそのまま活用する。これによって、ホストウェブサイトは、第三商取引者の製品を自身のウェブページ内で表示させることができ、一方で、ウェブページ閲覧者に、当該製品情報をホストにより提供されるウェブページを見ているかのような印象を与えることで、ホストウェブサイトの訪問者トラフィックを維持することができる⁷⁷。

被告 National Leisure Group Inc. (以下、NLG)は旅行関連 Web サイトを運営すると共に、クルーズ船会社と共同でインターネットを通じてクルーズ旅行を販売する旅行会社である。原告 DDR Holdings LLC(以下、DDR)は、訪問者にクルーズ船会社(商取引者)のクルーズを予約させるクルーズ船向けウェブサイト(ホスト)に合成ページを生成するシステムを提供する行為が、特許侵害であるとしてテキサス州東部連邦地方裁判所へ提訴した。地裁は、特許の有効及び侵害が認め、NLG 側の特許無効及び非侵害を求める JMOL 再申請(renewed motion for judgment as a matter of law)に対しても棄却した。これに対し、NLG 側⁷⁸は地裁の判決を不服し CAFC へ控訴した。CAFC では、572 特許に関して、第 102 条(a)によって無効とされるため、第 101 条保護適格性判断は、399 特許だけがなされた⁷⁹。

CAFC は、399 特許クレーム 19 の特許適格性の判断に関して Alice 判決の以下の 2 ステップにより判断した。まず、クレームが特許適格性のない抽象的アイディアを対象としているか否かについて、「数学的アルゴリズム、基本的な経済の慣行、長年にわたり知られている商業の慣行を記載していない。さらに、当該クレームがウェブサイト訪問者を維持するというビジネス問題を解決するものだが、当該解決策は、インターネット上だけの問題である」⁸⁰と述べた。しかし、「何が、抽象的アイディアなのか、正確にその特定することは、Alice 判決等の事例で見られるように容易でない」⁸¹としながらも、「以下の理由で、Alice テストの 2

記憶されたデータを自動的に検索し、(iv) その検索されたデータを用いて、自動的に以下の (A) 及び (B) を表示する第 2 ウェブページを生成し、また、ウェブブラウザへ送信する。(A) 活性化されたリンクに係る商業客体に関する情報、及び (B) ソースページに対応して視覚的に認識可能な複数の要素。

⁷⁷ DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L. P., 1249.

⁷⁸ Hotels.com、Expedia 等他の被告は和解。

⁷⁹ DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L. P., 1254-1255.

⁸⁰ DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L. P., 1256-1257.

⁸¹ Id.

ステップを充足する」⁸²と述べた。その理由について、「インターネット上でビジネスを行う必要があるという要件に加えて、インターネット時代以前から知られていたビジネス慣行を引用していない。また、クレームされた解決策は、コンピュータネットワーク領域において発生する問題を克服するために、コンピュータ技術に根付いたものである」⁸³と述べた。さらに、「当該クレームは、通常のコンピュータネットワークオペレーションと異なり、合成ページを生成し、訪問者を、第三者の製品情報及びホストウェブサイトの視覚的な「外観及び雰囲気」要素を提供する合成ウェブページに導くものであり、単なるルーチンまたは従来のインターネット使用ではない発明である」⁸⁴述べている。また、「争点となるクレームは、ふたつのウェブページを同じように見せることにより売上げを増加させるアイディアの全ての適用を先取りすることを試みていないということも明らかである。むしろ、これらは、インターネットにおけるウェブサイトが直面している問題を解決するために複数のソースからの要素を合体する「外部プロバイダ」により合成ウェブページの生成を自動化するための特別な方法である」⁸⁵と述べる。CAFC は、「結果的に、399 特許は、「抽象的アイディアを独占するよう意図する基本的な努力を超える追加的な特徴」を含んでいる。クレームされた解決策は、この特別なインターネット中心の問題を解決するための発明概念に達している。また、ビジネスに使用されるが、ありきたりのビジネス方法を記載していない。したがって、第 101 条の保護適格性要件を満たす」⁸⁶と結論づけた。

一方、Mayer 裁判官の反対意見では、「当該権利が 2 つのウェブページが同じ「外観と雰囲気 (look and feel)」を持つ場合、オンライン業者の販売が増加することができるという抽象的な概念を説明し、この概念を一般的なコンピュータの使用に適用しているので特許適格性がない」⁸⁷とした。その理由に関して、「当該クレームに記載された「データ・ストレージ」、「リンクを含むウェブページ」、「コンピュータ・プロセッサ」は、すべての電子商取引において伝統的に使用されてきた、完全に機能的で一般的な要素である。Alice 判決で問題となった権利と同様に、DDR の権利は、「現役の専門家にとって一般的なコンピュータで… 抽象的な概念を実行するように、単純に指示」に該当する」⁸⁸、「DDR の権利は、単純によく知られて、広く適用されているビジネス慣行を取って、これを一般的なコンピュータ及びインターネットを使用して適用する。「お店の中のお店(倉庫型店舗)」を有するという概念は、電子

⁸² Id.

⁸³ DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L. P., 1257.

⁸⁴ DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L. P., 1258.

⁸⁵ DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L. P., 1258-1259.

⁸⁶ Id.

⁸⁷ DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L. P., 1263-1264.

⁸⁸ DDR Holdings, LLC. v. Hotels.com, L. P., 1264.

商取引が到来する以前から広く使用されてきたものである」⁸⁹、「DDR の権利は、「苦勞して獲得した訪問者のトラフィック」を逃す問題を解決してくれる。つまり、オンライン業者に対し、DDR が提供する解決策は、技術的なものではなく、企業家向けの解決策でしかない」⁹⁰等を述べ、「新しい技術や「発明の概念」を提示していない」⁹¹とし、本判決に反対した。

2) Enfish, LLC v. Microsoft Corp. 判決⁹² (CAFC)

2016 年 5 月 12 日に下された Enfish, v. Microsoft 判決は、2014 年 DDR 判決以降、CAFC において特許適格性が肯定された 2 番目の判決である。特に、特許適格性の判断基準 (Alice テスト) において、第 2 ステップ (2B) にくらべて議論が少なかった第 1 ステップ (2A) に関する判断がなされていて、抽象的なアイデアと判断される境界線について示唆する、注目すべき判決である。

特許適格性が問題となった Enfish, LLC (以下、Enfish) の発明は、「改良された情報記憶及び検索システムと方法」⁹³⁹⁴といい、その内容は、データベースに関するもので通常の論理モデル (rational model) に自己参照 (self-referential) という特徴を加えたものである。通常の論理モデルでは、各種データを体系化し保存する場合には複数のテーブルを作成する必要があるが、Enfish の自己参照型の論理モデルを活用することで単一のテーブルの中で新しい列を作成することで、それに対応する行を作成できる、というデータの管理体系を構築したものである。Enfish 特許では、自己参照型配置の利点として：高速な検索、構造化された文章以外のより効率的な格納、別々のテーブルでモデル化する必要性が無いこと、が挙げている⁹⁵。

原告 Enfish は、新型データベースプログラムを含むソフトウェア製品を開発販売している。被告 Microsoft は、ADD.NET というソフトウェア (アプリケーションがデータベースに格納されたデータを記憶、検索、その他操作を行うことが可能なインターフェース) を提供して

⁸⁹ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L. P., 1265.

⁹⁰ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L. P., 1265-1266.

⁹¹ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L. P., 1264.

⁹² Enfish, LLC v. Microsoft Corp., No. 822 F.3d 1327, (FED. Cir. May 12, 2016).

⁹³ 米国特許 6151604 号 (以下、604 特許) と米国特許 6163775 号 (以下、775 特許)。

⁹⁴ 604 特許 クレーム 17：コンピュータメモリー用の、データ・ストレージおよび検索システムであって、論理テーブルに従って前記メモリーを設定する手段を備え、前記論理テーブルが；複数の論理行であって、各論理行が当該論理行を識別するオブジェクト識別番号 (OID) を有し、前記論理行の各々が情報の一つのレコードに対応している複数の論理行と；前記複数の論理行と交差する、複数の論理セルを規定する複数の論理列であって、前記各論理列が当該論理列を識別特定する OID を含む複数の論理列と、；当該テーブルに格納されたデータにインデックスを付ける手段；を有するシステム。

⁹⁵ Enfish, LLC v. Microsoft Corp. 1330-1333.

いる。これに対し、2012 年、Enfish は、この商品が Enfish の特許を侵害すると主張し、カリフォルニア地区の連邦地裁に侵害訴訟を提起した。しかし、地裁は、略式裁判にて、604 特許及び 775 特許の問題となるクレームは全て抽象的なアイディアに該当し特許適格性がないと判断した⁹⁶。これに対し、Enfish は不服し CAFC に控訴した。

CAFC は、まず、最初に、2 段階テストの第 1 ステップの重要性を強調すると共に、「何が抽象的なアイディアなのかを決定する明確なルールは作っておらず、先例において既に抽象的なアイディアに向けられていると認定されているクレームと、問題となっているクレームを比較すれば十分である」⁹⁷とした。この上で、ソフトウェア関連発明の第 1 ステップについて次のように述べている。「Alice 判決が、コンピュータに関連する技術における全ての改良が、本質的に抽象的であるため、第 2 ステップによって判断しなければならない、と広く判示するものではない。ソフトウェアは、ハードウェアの改良がされるのと同様に、コンピュータ技術に対する非抽象的な改良が達成されうる」⁹⁸と言い、コンピュータ関連発明における改良の例えとして、「コンピュータチップの設計、LED ディスプレイ等の場合、疑いなく非抽象的である」⁹⁹と述べた。CAFC は、「コンピュータ関連技術において、ソフトウェアを含む改良を対象とする全てのクレームが抽象的であり、必ず Alice の第 2 ステップにて分析しなければならないと結論付ける理由はなく、また、Alice 最高裁判決がそのように導いているとも思えない」¹⁰⁰とした。以上の理由により、CAFC は、「ソフトウェアを含むコンピュータ関連発明における改良を指向する全てのクレームが抽象的であるとし、第 2 ステップで分析される必要はなく、第 1 ステップにおいて、クレームがコンピュータの機能性の改善に向けられているのか抽象的なアイディアに向けられているのか、を問うことが重要である」¹⁰¹と述べた。

CAFC は、次に、本件の第 1 ステップによる判断に関して、クレームの焦点がコンピュータの性能を改良するのか、それとも、単にコンピュータをツールとして利用するにすぎない抽象的なアイディアなのか、を検討した。そして、CAFC は、「本件におけるクレームの明白な焦点は、コンピュータが通常的能力範囲で使用される経済的その他のタスクにあるのではなく、コンピュータの機能性を改良することにあるのであり、問題クレームは、Alice 判決の意味において抽象的なアイディアに向けられたものではなく、コンピュータの処理方法に対する、自己参照テーブル中に実現された、特別な改良に向けられているのである」¹⁰²と述べた。その理由に関して、CAFC は、明細書において、「自己参照テーブルの機能が従来のデータベ-

⁹⁶ 第 102 条の新規性も問題となったが本稿では扱わない。

⁹⁷ Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 1334-1335.

⁹⁸ Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 1335-1336.

⁹⁹ Id.

¹⁰⁰ Id.

¹⁰¹ Id.

¹⁰² Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 1336.

ス構造とは異なること、クレームされた発明が、柔軟性の向上、高速な検索時間、より少ないメモリー量を必要とすること、といった従来型データベースを上回る利点をもたらすことを示唆していることを挙げて、クレームが既存の技術の改良に向けられたものである」¹⁰³と述べた。

さらに、CAFC は、「汎用コンピュータ上で発明が動作するからといって、クレームが無効となるとは言えない。Alice 事件におけるクレームとは異なり、本件のクレームはコンピュータ機能の改良を対象としている。反対に Alice 事件におけるクレームは、単に汎用コンピュータという部品に公知のビジネス慣習を加えたである。また、他の事件 (Benson 事件、Flook 事件等を引用) における保護適格性に関するクレームは、汎用コンピュータ上での抽象的及び数学的公式の使用、あるいは、純粋な汎用コンピュータへの数学的公式の実装に言及されている」¹⁰⁴とし、コンピュータの機能性改善に向けられている本件クレームを区別した。

また、CAFC は、「コンピュータ技術における進化の多くは、ソフトウェアの改良からなり、ソフトウェアは、特定の物理的特徴により規定されるのではなく、むしろ論理的な構造及びプロセスによりと規定される。したがって、このような大規模の技術的進歩に対し、特許を付与することに例外を置かない」¹⁰⁵と述べている。

最終的に、「本件クレームに記載されている自己参照型テーブルは、コンピュータがデータをメモリーに記憶する、及び、データを検索する方法を進化させるよう設計された特別なタイプのデータ構造であり、ソフトウェア技術において課題を解決するため 特別な実装を対象としている。クレームは抽象的アイディアを対象としていない。また、第 2 ステップの分析に進む必要性はない」¹⁰⁶と結論付けた。

3) TLI Communications LLC v. AVAutomotive, LLC 判決¹⁰⁷ (CAFC)

Enfish 判決 5 日後の、2016 年 5 月 17 日に下された判決である。Enfish 判決とは異なり抽象的なアイディアに該当し特許適格性が否定された事件である。Enfish 判決で争点となった「第 1 ステップにおいて、クレームがコンピュータの機能性の改善に向けられているのか抽象的なアイディアに向けられているのか」、について判断がなされている。また、有形的な構成要素の一般的な記載では、抽象的アイディアを特許可能な主題に変形するのに不十分であることを再確認するものである。

¹⁰³ Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 1337-1338.

¹⁰⁴ Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 1338-1339.

¹⁰⁵ Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 1338-1339.

¹⁰⁶ Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 1339.

¹⁰⁷ TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC No. 823 F.3d 607 (Fed. Cir. May 17, 2016).

特許適格性が問題となった、TLI Communications(以下、TLI)の発明¹⁰⁸¹⁰⁹は、デジタル画像を記録し、通信し、管理する装置及び方法である。その内容は、手動または自動的に日時 of 記録等の分類データを、デジタル画像に割り当て、これら画像をサーバに送信し、サーバが分類情報を考慮して、分類データを抽出し、デジタル画像を記憶する。(明細書には、携帯電話が画像送信に利用されている。)発明時には、どのようにして写真等の静止画像をデジタル化及び圧縮し、それを送信することについては、既に知られていた。しかし、大量のデジタル画像が中央コンピュータユニットに記録され、保存される場合、データベースの組織化の問題が生じる。特に、画像データファイルの位置情報の問題は、保存される画像数の増加に伴い増加するという問題が存在する。本発明の目的は、「単純、高速、容易に情報を追跡できるように、デジタル画像の記録、管理、保管所を提供することにより、この問題を解決しようとしている¹¹⁰。

原告 TLI は、2014 年に 295 特許を侵害しているとして、被告 AV Automotive を含む、多くの会社を相手にデラウェア地区連邦地裁及びヴァージニア州東部地区連邦地裁で侵害訴訟を提起し、ヴァージニア州東部地区連邦地裁の手續に併合された。これに対し、地裁は 295 特許は保護不適格な主題をクレームしているとし無効と判断し、訴えを却下した。その後、TLI は不服し CAFC に控訴した。

CAFC は、Alice 2 段階テストの第 1 ステップの判断において、「クレーム 17 は、分類に基づき、画像を分類及び記憶する概念を記述している。クレーム 17 は、電話ユニット及びサーバ等、具体的で有形な構成要素を要件としているが、明細書には、組織化された方式でデジタル画像を分類及び記録するという抽象的なアイディアが実行される、一般的環境を提供しているにすぎない物理的な構成要素を単純に提供していると、記載されているにすぎない¹¹¹と述べた。さらに、Enfish 判決を挙げながら、「第 1 ステップが、当該クレームがコンピュータの機能性の改善に向けられているのか抽象的なアイディアに向けられているのか、に関する問いである¹¹²として、詳細な分析を行った。その判断にあたって、CAFC は、「「コンピュータ機能の改良を対象とする」クレームと、「よく知られたビジネス慣習に、コンピュー

¹⁰⁸ 米国特許 6038295 号。

¹⁰⁹ 295 特許 クレーム 17: デジタル画像の記録及び管理する方法であって、; 電話機器におけるデジタルピックアップユニット(digital pick up unit)を用いて画像を記録し、; 前記デジタルピックアップユニットが記録した画像をデジタル画像としてデジタル形式で記録し、; 少なくともデジタル画像及び電話ユニットの利用者によりデジタル画像への割り当てのために、事前に規定することが可能な分類情報を含むデータをサーバに送信し、; サーバによりデータを受信し、; 受信データからデジタル画像を特徴づける分類情報を抽出し、; 前記分類情報を考慮して、デジタル画像をサーバに記録する。

¹¹⁰ TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC, 609-610.

¹¹¹ TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC, 611-612.

¹¹² TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC, 611-612.

タの構成要素を単純に追加する」クレーム、「抽象的数学的公式を汎用コンピュータに使用する」クレーム、「数学的公式を汎用コンピュータへの実装する」クレーム、または「汎用コンピュータの機能を使用してコンピュータにて実行される一般化されたステップ達」を言及するクレームとを区別しなければならない¹¹³と述べた。そして、本事件におけるクレームについて、「コンピュータ機能の特別な改良を対象としていない。むしろ、十分に知られた環境において、課題に対する発明解決策を反映させることなく、一般的で汎用的な技術の使用を対象としている」¹¹⁴、さらに、「295 特許によれば、発明者が面している課題は、どのようにカメラを携帯電話に結合させるか、どのように携帯電話網を通じて画像を送信させるか、または、どのように分類情報をデータに付加するか、また、組織化されたデジタル画像を記憶するサーバの構造に関するものでもない。むしろ、発明者は、情報を容易に照会できるよう、デジタル画像を単純及び高速に記録し、管理し、保管することを課題としているにすぎない」¹¹⁵とした。これについて、「特許適格性が否定された、Diamond v. Diehr, 判決の場合、技術的課題に対する解決策を対象としていない。また、DDR Holdings v. Hotels.com, LP. 判決では、インターネットに特有な課題を解決することを試みていない」¹¹⁶と同様の判例を取り上げた。また、「明細書に、新たな電話及びサーバ、または、これらの新たな物理的組み合わせが記述されておらず、主に機能的な文言でシステム及び方法が記載されているに過ぎない」¹¹⁷として、電話ユニットおよびサーバを例えとして挙げている。結局、以上の理由により CAFC は、当該方法のクレームは、第 1 ステップの下で、機能の改良を対象とするクレームに該当せず、抽象的なアイデアにあたると判断した。

次に、第 2 ステップの判断に関しては、「単純に具体的な有形の構成要素を含ませるだけでは、特許適格性を認めるに不十分である」¹¹⁸としながら、本件に対して、「クレームの電話ユニット、サーバ、画像分析ユニット、及び制御ユニットの記述では、抽象的アイデアを特許性のあるものにする発明概念を追加したことにはならない」¹¹⁹とした。

CAFC は、最初に「電話ユニット」について分析するが、「電話ユニットは単に組織化された方法でデジタル画像を分類及び記憶する抽象的アイデアが実行される環境を提供しているに過ぎない」¹²⁰とし、同様に、「サーバ」についても、「単に公知の任意のデータベースシステムを使用してデジタル画像を管理する一般的コンピュータであり、発明的概念を追加し損

¹¹³ Id.

¹¹⁴ Id.

¹¹⁵ TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC, 611-612.

¹¹⁶ TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC, 612-613.

¹¹⁷ TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC, 612-613.

¹¹⁸ TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC, 613.

¹¹⁹ Id.

¹²⁰ TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC, 614.

ねている。コンピュータ産業において、既によく知られ、一般的で、伝統的な役割以上のものが含まれる必要がある。ここでのサーバは単に、データを受信し、受信データから分類情報を抽出し、デジタル画像を記憶し、分類情報を考慮しているに過ぎない」¹²¹と述べた。結局、上記の理由により、TLI の発明には、抽象的なアイデアを遥かに超える発明的概念を追加してないとして、特許適格性が否定された。

5. USPTO のガイドライン

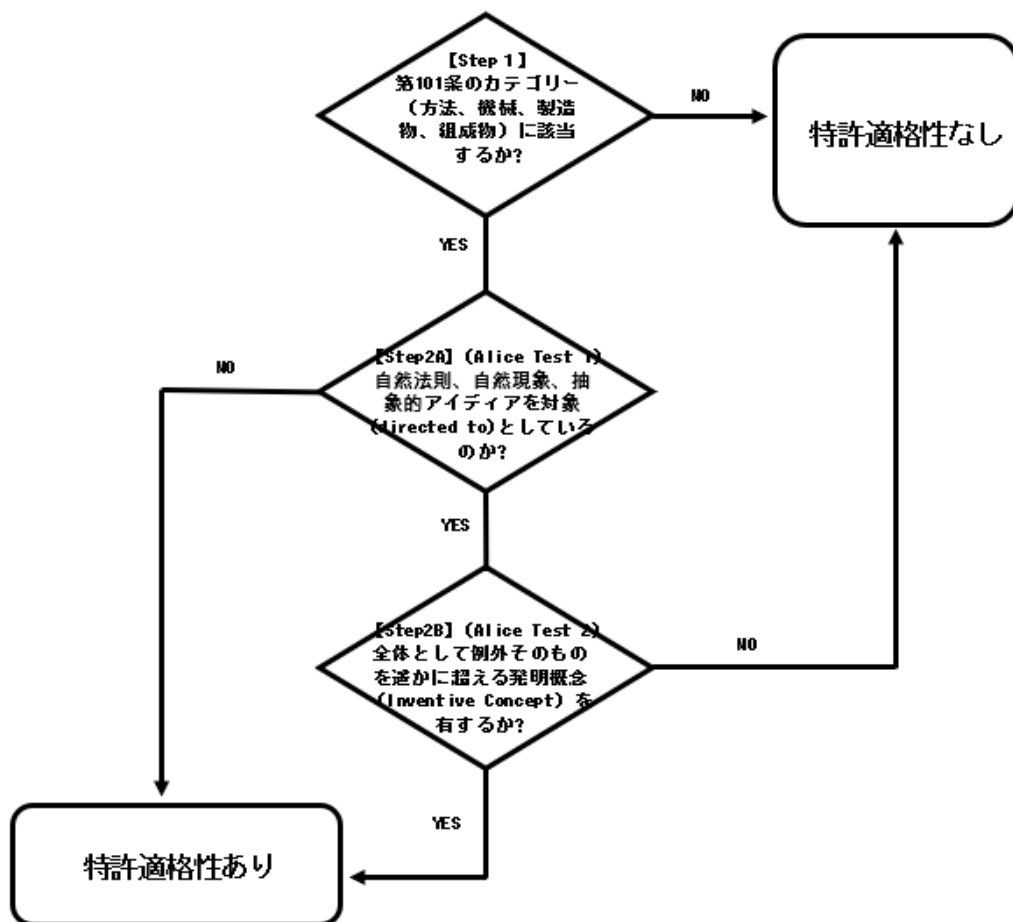
1) 特許適格性に関する USPTO のガイダンス(Guidance) (2019 年以前)

米国特許商標庁では、裁判所の判例に基づき、審査段階における特許適格性に関するガイダンスを公表及び更新している。米国特許商標庁は、Alice 最高裁判決以降、2014 年 12 月 16 日付けで米国特許法第 101 条に対するガイダンス (2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility) を公表し、これに関する具体的な解説を追加したガイダンスを改訂版¹²²とメモランダムを公表している。これらガイダンスには、Alice 判決で提示された Alice テストを基盤とする特許適格性の判断手法が記載されていて、法的除外事項が含まれるクレームについては、物、方法のクレームを問わず、特許適格性判断に関するフローチャートにて、同じ手順で判断を行なっている。下記では、ガイダンスの Alice テストについて紹介する¹²³。

¹²¹ TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC, 614-615.

¹²² 米国特許商標庁「2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility」(2014).
米国特許商標庁「July 2015 Update Subject Matter Eligibility」(2015).
米国特許商標庁「May 2016 Update Subject Matter Eligibility」(2016).

¹²³ 2019 年度の改正ガイドライン以前のものをまとめて総合的に記載した。



<図1. 既存のガイドラインの特許適格性判断手法>

【Step 1】

クレームが、特許法第101条に定められる4つのカテゴリー（方法、機械、製造物、組成物）に該当するか否かを判断する。もし、Step1が、NOになった場合、当該クレームは第101条によって拒絶査定となる。もし、Yesなら、Step2に進む。

【Step2A】 (Alice Test 1)

クレームが、判例に基づく第101条の保護対象外のものを含むのかを判断する。つまり、自然法則、自然現象、抽象的アイデアを対象(directed to)としているのか否かを判断する。もし、Step2Aで、NOの場合にはクレームは第101条を満たすため、Step2Bに進まず、特許適格性が認められる。Enfish判決により、Step 2Aの段階は、コンピュータ性能の改良や改善をもたらすものであれば、汎用コンピュータ上で動作するソフトウェアであっても、Step2Bまでいかに、特許適格性が認められている。

【Step2B】 (Alice Test 2)

クレームが非法定主題を対象としていても、全体として例外そのものを遥かに超える (significantly more than) 発明概念 (Inventive Concept) を有するか、を判断する。もし、遥かに超える発明概念を有するのであれば、特許適格性は認められる。そうでなければ、第101条に基づき拒絶査定になる。ここでの、遥かに超えるの意味は、(i) 他の技術や技術分野を改善するもの、(ii) コンピュータの機能自体を改善するもの、(iii) 特定の機械に対して法的除外を適用もしくは使用するもの、(iv) 特定の物を別の状態やものへ変換し又は特定の物から別な状態やものを実現するもの、(v) 公知・慣用手段以外の特定のクレーム限定を追加し若しくはこれまでと異なる手段によりクレーム発明を特定の有用な用途に限定するもの、(vi) 特定の技術環境における非法定主題の一般的な使用を超える意味のあるクレーム限定 (meaningful limitation) 等をいう。

2) 特許適格性に関する USPTO のガイダンス (Guidance) (2019 年)

米国特許商標庁は、2019年1月7日に第101条の判断に関する審査ガイダンス¹²⁴を公表している。改正ガイダンスの主な内容は、(i) 「抽象的なアイディア」を明確化するとともに、(ii) 既存のガイダンスの【Step2A】段階を【Step2A Plong1】と【Step2A Plong2】に分けて判断している。

(i) 「抽象的なアイディア」の明確化

特許適格性が認められない非法定主題3つの内、ソフトウェア関連発明に最も関連する「抽象的なアイディア」に対し、その対象範囲を明確にしている。

具体的には、以下の3つのグループである。

① 数学的概念

：数学的關係、数式または方程式、数学的計算

② 人間の活動を組織化するための特定の方法

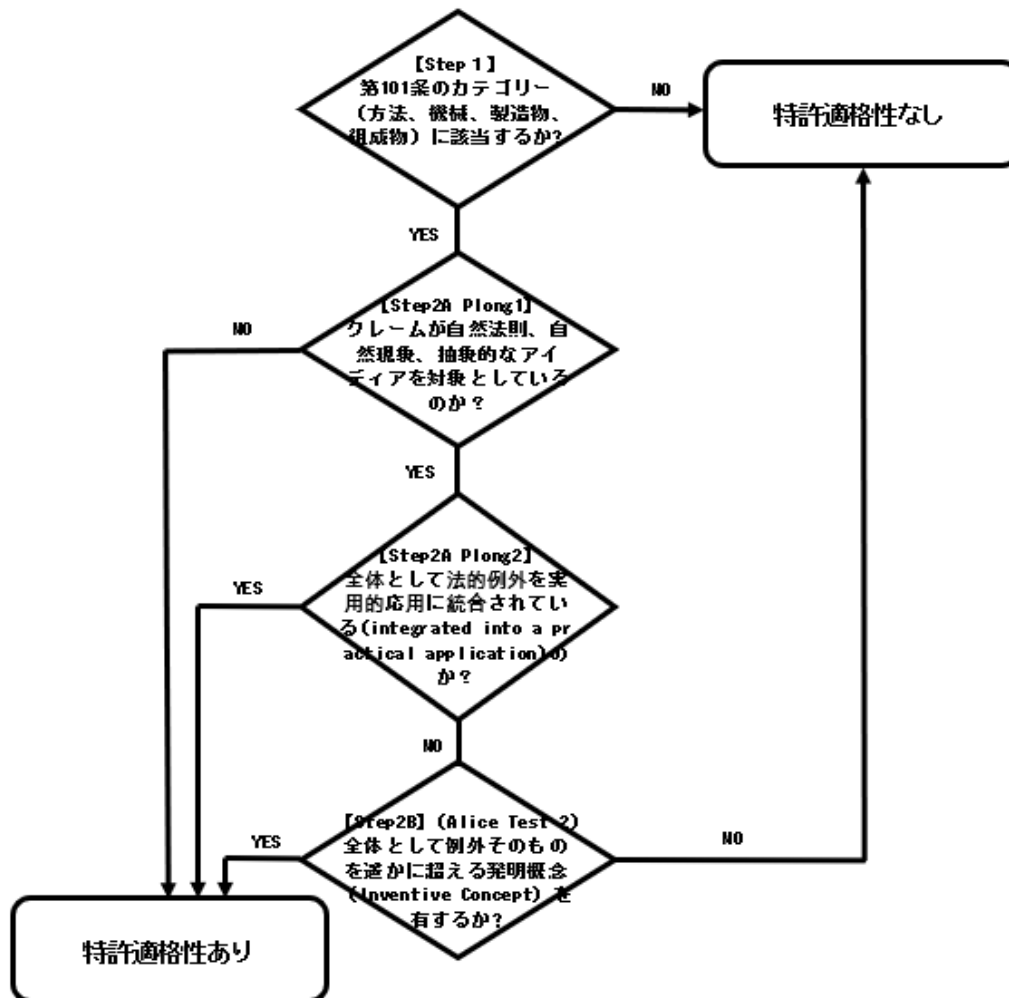
：基本的な経済原則または慣行（ヘッジ、保険、リスクの軽減を含む。）、商業的または法的相互作用（契約の形での同意、法的義務、広告、マーケティングまたは販売活動や行動、取引関係を含む。）、個人の行動、人間同士の関係や相互作用の管理（社会活動、教育、規則または指示に従うことを含む。）

③ 精神的プロセス

¹²⁴ 米国特許商標庁「2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance」(2019)。

：人間の心の中で行われる概念（観察、評価、判断、意見を含む。）

（ii）既存の【Step2A】段階を2つに変更



<図2. 2019年ガイドラインの特許適格性判断手法>

【Step2A Ploug1】

クレームが自然法則、自然現象、抽象的なアイデアを対象としているのか（非法定主題に該当するのか）。ここでの抽象的なアイデアは、(i)に記載されている、① 数学的概念、② 人間の活動を組織化するための特定の手法、③ 精神的プロセスに限定されるので、これに入る発明なのかが問われる。もし、そうでなければ、特許適格性がすぐさまみとめられる。もし該当するなら、次の段階【Step2A Ploug2】に進む。

【Step2A Ploug2】

もし、クレームの発明が、非法定主題に向いている場合には、クレーム発明が全体とし

て、非法定主題を実用的応用に統合されている(integrated into a practical application)のかを判断する。具体的には、クレーム発明に、非法定主題ではない他の構成要素(additional elements)が含まれているかを判断し、それら他の構成要素が非法定主題を実用的応用に統合するのか、を評価する。もし、クレームの他の構成要素が非法定主題を実用的応用に統合するものと評価できる場合には、特許適格性はあるとされる。しかし、そうでない場合には、そのクレーム発明は非法定主題のみに向けられている(directed to)ものとなり、これまでの特許適格性の判断手法と同様、非法定主題のみに向けられたクレーム発明が発明概念(inventive concept)を含むかどうか、という【Step2B】に進むことになる。

このような改正は、抽象的なアイデアを含むソフトウェア関連発明を、特許適格性があると主張できる2回(Step2A、StepB)の機会を、計3回(Step2A Plong1、Step2A Plong2、StepB)に増やすことになる。米国特許商標庁が、特許適格性のハードルを緩やかにしようとする趣旨だと思われる。

6. 最新の動向

1) 2019 ガイドライン以降の CAFC

米国特許商標庁の2019年1月付けの第101条のガイダンスに関して、CAFCが、当該ガイダンスに束縛されない旨の内容を判決文で示した。2019年4月1日の、CLEVELAND CLINIC FOUNDATION, CLEVELANDHEARTLAB, INC., v. TRUE HEALTH DIAGNOSTICS LLC, 判決において、特許適格性に関する特許庁の意見は尊重するが、ガイダンスには拘束されなと(While we greatly respect the PTO's expertise on all matters relating to patentability, including patent eligibility, we are not bound by its guidance.) 特許適格性に関する裁判所の判例法を一貫して適用する(And especially regarding the issue of patent eligibility and the efforts of the courts to determine the distinction between claims directed to natural laws and those directed to patent-eligible applications of those laws, we are mindful of the need for consistent application of our case law.)としている。米国特許商標庁のガイダンスによって、少し緩和されるようにみえた特許適格性だが、それは、行政(USPTO)の段階での話であり、司法(CAFC)では、依然と厳しい判断を行う趣旨とみられる。

2) 第101条の改正案

今年に入ってから米国特許法第 101 条に関して、改正の動きあった。2019 年 4 月 17 日に、知的財産に関する知的財産に関する上院司法小委員会（the Senate Judiciary Subcommittee on Intellectual Property）から、第 101 条の改正に向けた取り組みのフレームワーク¹²⁵が発表され¹²⁶、また、5 月 22 日には改正案の草案¹²⁷が発表されている¹²⁸。

改正案では、現行法の「新規かつ有用な（new and useful）」を「有用な（useful）」に変更し、useful の意味を「あらゆる技術分野で具体的かつ実用的な有用性を提供する人間の加入による発明または発見（any invention or discovery that provides specific and practical utility in any field of technology through human intervention.）」と定義、「クレーム全体（as a whole）から特許適格性を判断する」を追加している。さらに、既存の裁判例の破棄、「第 101 条の規定を特許適格性に有利に（in favor of eligibility）解釈される」、「特許適格性は、クレームの個々の限定要素が周知慣用か、発明時の技術水準がどのようなものか等、新規性（第 102 条）、非自明性（第 102 条）、記載要件（第 102 に関するいかなる要素も考慮せずに行う」などを追加規定として設けている。

このような改正案は、Alice 判決以降、多くの発明が特許適格性により拒絶または無効になったことに対し、より緩やかな基準に変えるための政策だと考えられる。しかし、今までの米国の特許適格性判断で主に行われた内容を全部考慮せずに、特許適格性を有利に判断するというのは極端すぎるように思える。特に、既存の特許適格性の判断に進歩性のような内容についても判断されることで適格性が否定されることを免れるために、切り離して判断することを取り入れているが、進歩性の判断手法には引用文献の特定等、制限があるため、進歩性では排除できず、登録になってしまう発明が増えると思われる。このようなプロパテント政策が、ソフトウェア関連発明においては、質の悪い特許を量産する原因になりうる。さらに、Alice テストにおいて、「発明概念（inventive concept）」の解釈で混乱したように、結局、改正案の「in any field of technology」、「human intervention」の曖昧な用語によって、新たなテストを創出し、混乱を引き起こす可能性が高いと思う。

¹²⁵ <https://www.tillis.senate.gov/services/files/3491a23f-09c3-4f4a-9a93-71292704c5b1>（最終閲覧 2019 年 9 月 30 日）。

¹²⁶ <https://www.tillis.senate.gov/2019/4/sens-tillis-and-coons-and-reps-collins-johnson-and-stivers-release-section-101-patent-reform-framework>（最終閲覧 2019 年 9 月 30 日）。

¹²⁷ <https://www.tillis.senate.gov/services/files/E8ED2188-DC15-4876-8F51-A03CF4A63E26>（最終閲覧 2019 年 9 月 30 日）。

¹²⁸ <https://www.tillis.senate.gov/2019/5/sens-tillis-and-coons-and-reps-collins-johnson-and-stivers-release-draft-bill-text-to-reform-section-101-of-the-patent-act>（最終閲覧 2019 年 9 月 30 日）。

第 101 条の改正案に対し、6 月の 4 日¹²⁹、5 日¹³⁰、11 日¹³¹の三日間にかけて、改正案に関する公聴会(The State of Patent Eligibility in America)が開催されている。以下では、3 回にわたる公聴会における 45 人の証言者の発言のうち、ソフトウェア関連発明の特許適格性に関する内容をまとめた。

① 改正案に賛成する意見

- ・ 特許適格性に関する不確実性の問題は深刻であり、第 101 条改正案の方向性には賛成する¹³²。
- ・ 改正案は AI、5G をはじめとする IT 分野における米国のイノベーション能力向上に資すると思われる¹³³。
- ・ 第 101 条改正案が特許の対象を明確化すると思われるので支持する¹³⁴。
- ・ Alice 最高裁判決後、何万もの質の悪いソフトウェア特許が裁判官や審査官によって排除されたが、一方で、それがもたらした不確実性が問題となっている。特許適格性要件を満たす基準が明確になることが最も重要である。特許適格性の判断から新規性や非自明性の判断を切り離している第 101 条改正案を支持する¹³⁵。
- ・ 特許適格性に関する問題を解決するために法改正が必要である。特許適格性と新規性、非自明性、記載要件を区別している点、特許適格性の判断を行うにあたってクレーム全体から発明を把握する点、第 101 条の解釈を特許適格性に有利に行う (in favor of eligibility) 点、裁判所の判例を破棄する点等、改正案に賛成する¹³⁶。
- ・ 第 101 条の改正案及び特許適格性に関する裁判例を破棄する点に賛成する¹³⁷。
- ・ 特許適格性の不確実性問題は、重要な発明の特許化を妨げるなど、イノベーションを阻害

¹²⁹ <https://www.judiciary.senate.gov/meetings/the-state-of-patent-eligibility-in-america-part-i> (最終閲覧 2019 年 9 月 30 日)。

¹³⁰ <https://www.judiciary.senate.gov/meetings/the-state-of-patent-eligibility-in-america-part-ii> (最終閲覧 2019 年 9 月 30 日)。

¹³¹ <https://www.judiciary.senate.gov/meetings/the-state-of-patent-eligibility-in-america-part-iii> (最終閲覧 2019 年 9 月 30 日)。

¹³² 6 月 4 日公聴会 PAUL MICHEL (CAFC 元首席判事) の発言。

¹³³ 6 月 4 日公聴会 TODD DICKINSON (USPTO 元長官)、DAVID KAPPOS (USPTO 元長官) の発言。

¹³⁴ 6 月 4 日公聴会 ROBERT ARMITAGE (IP Strategy and Policy Consultant) の発言。

¹³⁵ 6 月 4 日公聴会 MICHAEL ROSEN (American Enterprise Institute) の発言。

¹³⁶ 6 月 5 日公聴会 BARBARA FIACCO (American Intellectual Property Law Association (AIPLA))、SCOTT PARTRIDGE (American Bar Association IP Law Section (ABA))、HENRY HADAD (Intellectual Property Owners Association (IPO))、PHIL JOHNSON (Coalition for 21st Century Patent Reform)、NATALIE DERZKO (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) の発言。

¹³⁷ 6 月 5 日公聴会 PAUL MORINVILLE (U. S. Inventor) の発言。

しているため、第 101 条の法改正を支持する¹³⁸。

- ・ Alice 最高裁判決は、特に最先端のイノベーション分野で、特許を取得及び行使することを狭めているので、改正法案に賛成する¹³⁹。

- ・ 米国では現行第 101 条によって、5G 等の最先端技術の特許が拒絶されるといった問題が生じているが、中国や欧州においては同様の問題は起きていない。狭い特許は米国の国家安全保障にも関わる問題であり、米国で特許が弱められている間に、他の国で 5G などの強力な特許が権利化されることを懸念である¹⁴⁰。

- ・ 現行第 101 条の下では、AI 関連発明のような重要技術が、どの程度、特許で保護されるのか不確実であるため、改正に賛成する¹⁴¹。

- ・ 特許適格性問題は先端技術分野のイノベーションを阻害しているため、第 101 条の改正案に賛成する¹⁴²。

- ・ Alice 最高裁判決以降、革新的なゲームソフトウェアの多くが、新規性、非自明性要件を満たしているとしても、特許適格性を有しないとして拒絶されている。特許適格性の判断から、新規性、非自明性、記載要件の判断を切り離す改正案に賛成する。また、「Utility」の定義の中で用いられている「technology」という用語は、広い意味で解釈されるべきである¹⁴³。

- ・ 改正法案に賛成する。ソフトウェア業界の大手企業は、現在の特許適格性に関する曖昧な部分を好ましいと考えており、改正法案に対しては、パテントトロールのような行為を促進するものだと反対するだろうが、自身の経験上、パテントトロールのような問題に直面したことがなかった¹⁴⁴。

- ・ 現特許制度は、発明者に発明を開示する自信を与え、それが社会の発展につながるものである。しかし、在の米国の特許制度には予見性が全くない。予見性のない特許制度の下では、発明者は自身の発明を秘密にするようになり、社会は発明の恩恵を受けることができなくなる。社会のニーズをより理解できる議会で法改正を行い、特許適格性の問題を解決すべきである¹⁴⁵。

② 改正案に反対する意見

¹³⁸ 6 月 5 日公聴会 JEFFREY BIRCHAK (Innovation Alliance) の発言。

¹³⁹ 6 月 11 日公聴会 MANNY SCHECTER (IBM) の発言。

¹⁴⁰ 6 月 11 日公聴会 LAURIE SELF (Qualcomm) の発言。

¹⁴¹ 6 月 11 日公聴会 BYRON HOLZ (NOKIA) の発言。

¹⁴² 6 月 11 日公聴会 KIM CHOTKOWSKI (InterDigital) の発言。

¹⁴³ 6 月 11 日公聴会 MICHAEL BLANKSTEIN (Scientific Games) の発言。

¹⁴⁴ 6 月 11 日公聴会 NICOLAS DUPONT (Cyborg Inc.) の発言。

¹⁴⁵ 6 月 11 日公聴会 ROBERT DEBERADINE (Johnson & Johnson) の発言。

・ Alice 最高裁判決により、訴訟の早い段階（地裁）で、抽象的なアイデアに関する特許による濫用的な権利行使を防ぐことが可能になった。Alice 判決は、結果として訴訟への投資の代わりにビジネスへの投資を増やす役割を果たしている。また、アリス判決以降ソフトウェア産業の成長は著しいことから、第 101 条の改正は行うべきではない¹⁴⁶。

・ Alice 最高裁判決は、パテントトロールの問題を減らしたという良い側面がある。改正案の中の「Human intervention」、「technology」などの用語は、その解釈を巡って議論を呼ぶおそれがある¹⁴⁷。

・ 第 101 条改正案は、特許の対象が非常に広がったために特許権の濫用がひどかった 1990 年代から 2000 年代初めの「anything under the sun」時代に逆戻りする恐れがある¹⁴⁸。

・ 第 101 条の改正に反対する。これまでの判例の蓄積と伝統的な特許適格性の例外を維持すべきである。最高裁が判示した特許適格性判断基準は、無駄な訴訟を減らし、イノベーションに貢献している¹⁴⁹。

・ 改正案は、抽象的なアイデアを特許可能にする恐れがある。NPE による特許権を悪用した訴訟を再び助長される。また、イノベーションや、雇用創出を阻害する¹⁵⁰。

・ 現在の特許適格性に関する制度・判例に問題はなく、現在の特許適格性の実務の下でも、研究開発投資が減っているわけではない。特許適格性に関する法改正案に含まれる「useful」の定義は、長い論争を引き起こす。第 101 条の改正案は、かえってイノベーションを阻害になるので、改正は不要である¹⁵¹。

・ 現在の抽象的アイデアに関する考え方と、Alice 最高裁判決を肯定的にとらえている。Alice 判決後も、ソフトウェア業界における研究開発投資は大きく伸びている。特許適格性に関する問題がイノベーションを阻害しているとの明確な証拠がないなかで、法改正を行うべきではない¹⁵²。

・ 法改正をするにあたっては、米国で多くの特許を保有している外国企業を考慮すべきである。改正案は、これまで抽象的アイデアとして認められていなかったコンピュータ関連発明について外国企業が特許をとれるようになるという危険性をもっている¹⁵³。

¹⁴⁶ 6 月 4 日公聴会 ADAM MOSSOFF (Antonin Scalia Law School George Mason University) の発言。

¹⁴⁷ 6 月 4 日公聴会 MARK LEMLEY (Stanford University School of Law) の発言。

¹⁴⁸ 6 月 4 日公聴会 PAUL GUGLIUZZA (Boston University School of Law) の発言。

¹⁴⁹ 6 月 5 日公聴会 DAVID JONES (High Tech Inventors Alliance) の発言。

¹⁵⁰ 6 月 5 日公聴会 STEPHANIE MARTZ (United for Patent Reform) の発言。

¹⁵¹ 6 月 5 日公聴会 WILLIAM JENKS (Internet Association) の発言。

¹⁵² 6 月 5 日公聴会 CHRISTOPHER MOHR (Software and Information Industry Association) の発言。

¹⁵³ 6 月 11 日公聴会 JOHN D. VANDENBERG (Klarquist Sparkman, LLP) の発言。

③ 改正案に賛成者の懸念

- ・「any field of technology」という言葉は曖昧で、後々どのように解釈すべきかという問題が生じ得る¹⁵⁴。
- ・「in any field of technology」という用語が不明瞭なため、technology の解釈を巡って新たな問題が生じる恐れがある¹⁵⁵。
- ・「technology」、「human intervention」との言葉は曖昧で、裁判所による新たなテスト（「technology」テストや「human intervention」テスト）を創出し、混乱を招くおそれがある¹⁵⁶。
- ・改正案を強く支持するが、いくつか懸念がある。例えば、「specific and practical」という用語が何を意味するかが分からない。「specific」を「abstract」の逆の意味だと解釈されると、再び「abstract idea」の議論を蒸し返すことになる。また、「field of technology」という用語も不明瞭である。例えばビジネス方法は「field of technology」に含まれるのか不明である¹⁵⁷。
- ・「Utility」の定義を規定することには賛成だが、裁判所によって間違った解釈をされないように、より明確にする必要がある¹⁵⁸。

II. 日本におけるソフトウェア関連発明の特許適格性判断基準

1. 発明の定義

1) 現行特許法上の「発明」の定義

日本特許法では、第2条1項において、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定めている。したがって、請求項に係る発明が、①自然法則以外の法則(例：経済法則)、②人為的な取決め(例：ゲームのルールそれ自体)、③数学上の公式、④人間の精神活動、⑤ 上記①から④までのみを利用しているもの(例：ビジネスを行う方法それ 自体)のいずれかに該当する場合、その請求項に係る発明は、自然法則を利用した

¹⁵⁴ 6月4日公聴会 PAUL MICHEL (CAFC 元首席判事)の発言。

¹⁵⁵ 6月5日公聴会 BARBARA FIACCO (American Intellectual Property Law Association (AIPLA)) の発言。

¹⁵⁶ 6月5日公聴会 PAUL MORINVILLE (U.S. Inventor) の発言。

¹⁵⁷ 6月5日公聴会 RICK BRANDON (Association of American Universities and Association of University Technology Managers) の発言。

¹⁵⁸ 6月11日公聴会 MANNY SCHECTER (IBM) の発言。

ものとはいえず、「発明」に該当しない。たとえ、発明特定事項に自然法則を利用している部分があったとしても、請求項に係る発明が、全体として自然法則を利用していないと判断される場合は、その発明は、自然法則を利用していないものとなる。逆に、発明特定事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合には、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものといえる。しかし、どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を個々に考慮して判断される。¹⁵⁹

また、第2条4項では、『プログラム等』とは、プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるよう組み合わされたものをいう。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう」と定義され、プログラムは物の発明として認められている（第2条3項）。

2) 沿革

(1) 旧法

明治42年特許法¹⁶⁰及び大正10年特許法¹⁶¹には、発明の定義規定は設けられなかった。ただ、明治42年法第1条において、「新規ナル工業的發明を爲シタル者ハ其ノ發明に付本法ニ依リ特許ヲ受クルコトヲ得」、大正10年法第1条において、「新規ナル工業的發明を爲シタル者ハ其ノ發明に付特許ヲ受クルコトヲ得」としていて、「新規ナル工業的發明」をした者は特許を受けることができると定めていた。この「新規ナル工業的發明」について、大正10年下において、以下の裁判例がある。

(2) 欧文字単一電報隠語作成方法(電信暗号方法)事件¹⁶²(1953年)

欧文字、数字、記号等を適当に組み合わせて電報用の暗号を作成する方法(電信暗号方法)¹⁶³の特許出願の拒絶査定に関する審決取消訴訟において、裁判所は、「特許に値すべき発明の本体は自然法則の利用によって一定の文化目的を達するに適する技術的考案ということにあって、特許法第1条にいわゆる工業的発明とはあらゆる産業に利用されうるものである

¹⁵⁹ 日本特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第1章 発明該当性及び産業上の利用可能性 2.1.4 (2019)。

¹⁶⁰ 明治42年4月5日法律第23号(明治42年11月1日施行版)。

¹⁶¹ 大正10年4月30日法律第96号(大正11年1月11日施行版)。

¹⁶² 最判昭和28年4月30日民集7巻4号461頁。

¹⁶³ 昭和15年特許願第10020号。

が技術産業的特質をもった発明に限る趣旨と解した上、原告等の本願発明は結局何等装置を用いず、又、自然力を利用した手段を施していないから、特許に値する工業的発明であるとはいえない…」¹⁶⁴とし、発明該当性を否定した。

(3) 電柱広告方法事件¹⁶⁵ (1956 年)

電柱広告方法¹⁶⁶の特許出願の拒絶査定に関する審決取消訴訟において、裁判所は、「本件出願の電柱広告方法は、先に認定した発明の要旨及び目的から見て、電柱及び広告板を数個の組とし電柱に付した拘止具により、一定期間ずつ移転順回して掲示せしめ、広告効果を大ならしめようとする広告方法であると解すべきであるが、右広告板の移動順回には少しも自然力を利用せず、この点では特許法第 1 条にいわゆる工業的発明を構成するものというところがない。仮りに右広告板拘止装置として新規な工業的なものがあつたとしても、それによつては装置そのものが新規な工業的発明を構成するに過ぎず、広告方法としては、それがために工業的方法を構成するに至るものとは解することができない…」¹⁶⁷とし、発明該当性を否定した。

(4) 昭和 34 年特許法¹⁶⁸

現行特許法における発明の定義規定は、昭和 34 年法において初めて設けられたものである。発明の定義を積極的に定めた趣旨について、特許庁で発行する条文解説では、「発明の定義をすることのむづかしさは、各国の特許法学者が指摘しているところであるが、その定義の内容如何が特許法における基本問題に係るものであることも争い得ない事実である。各国の特許法においては別段の定義を設けず、学説判例によってその内容を明らかにしているもののようであるが、現行法においては、今後も学説判例にゆだねざるを得ない面も少なくないが、幾分でも法文上明瞭なものとして争いを少なくしようという趣旨から、このような定義を設けた」¹⁶⁹と述べている。

(5) 平成 14 年 12 月特許法改正

¹⁶⁴ 欧文字単一電報隠語作成方法(電信暗号方法)事件、理由 第 1 点 1 段落。

¹⁶⁵ 東京高判昭和 31 年 12 月 25 日行集 7 卷 12 号 3157 頁。

¹⁶⁶ 昭和 26 年特許願第 8635 号。

¹⁶⁷ 電柱広告方法事件、理由 五。

¹⁶⁸ 昭和 34 年 4 月 13 日法律第 121 号(昭和 35 年 4 月 1 日施行版)。

¹⁶⁹ 特許庁編「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第 20 版)」14 頁(2017)。

日本では特許法ではなく、特許審査基準によってプログラム自体の特許を間接的に認めてきたが、2002 年 12 月特許法改正を通じて、第 2 条 1 項の発明の定義はそのままに置いた状態で、記録媒体に記録されているか否かにかかわらず、プログラム自体が特許法上の発明の概念に含まれることを明確にした。

2. 日本審査基準

1) SW（ソフトウェア）関連発明の審査基準

日本の SW 関連発明の審査基準では、プログラムは情報処理を行わせる指令であり、技術的思想の創作ではあるが、自然法則を利用するのかについては否定を前提に、従来からハードウェアとの関連性により特許法での保護を肯定されてきた。しかし、国際的な動向や技術の変化に合わせて、徐々にハードウェアとの関連性を緩和してきている。以下では、SW 関連発明の現行審査基準に至るまでの経緯を順に検討する。

(1) 「コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その 1)」(1975 年)¹⁷⁰

プログラム作成において創作されるものは、「計算機に所望の作業を指令するための手順」であり、プログラム作成の目的は、計算機の使用を前提とした例えば所望の情報の処理や機器の制御の手順を得ることである。そして、作成されたプログラムを実際に計算機にかけることにより、計算機は、上記手順に相応する作業を行ない、その結果として、例えば情報の処理や機器の制御などを必然的に達成することができる。ということは、その手順がプログラムの目的との関係においてある特定の因果関係に基づいて定められているからである。したがって、手順の構成要素である個々の指令をとりあげて技術的思想の創作であるとは言いがたいが、個々の指令の集合である上記手順は、この因果関係を利用して所期の目的を達成する点で、一つの技術的思想の創作と言える¹⁷¹。

プログラムにおける技術的思想の場合、目的達成のための手段にあたるものは手順であり、この手順は、「計算機の構造及び計算機内部の作用」に起因する因果関係と「手法の因果関係」とを利用している。したがって「計算機の構造及び計算機内部の作用」に起因する因果関係が自然法則に基づくものであるにせよ、「手法の因果関係」が自然法則以外の法則や取り決めなどに基づいているプログラムにおける技術的思想は、「発明」として成立しな

¹⁷⁰ 日本特許庁、「コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その 1)」(1975 年)。

¹⁷¹ コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その 1)、3. 1。

い。他方、この「手法の因果関係」が自然法則に基づいているプログラムにおける技術的思想については、他の要件を満足する限りにおいて「発明」として成立する¹⁷²。

手法の因果関係が自然法則を利用していない例として、円周率を求める方法や詰め将棋を解くプログラムがあげられ、また、自然法則を利用している例として、所定の形状に圧延機を計算機制御するプログラムが挙げられる¹⁷³。

一般に特許請求の範囲の表現形式は、「物」又は「方法」のいずれか一方をとらねばならないが、プログラムの性質とりわけその技術的思想の創作と考えられるところは「手順」にあるから、プログラムについての発明は「方法」についての発明として把握することが妥当であり、プログラムに関する発明における特許請求の範囲は、原則として「方法」の表現形式で記述されていなければならない¹⁷⁴。

プログラムそのものは、「手順を記述したもの」、「指令の組み合わせられたもの」、「指令情報」などのように極めて抽象的なものであって、いまだ「物」あるいは「方法」と認め得るに至らないものと解されるので、この表現形式は認めない¹⁷⁵。

発明がプログラムについてなされている場合には、「手順」にその発明の実体があるが、この「手順」は「記録媒体」を構成する構成要素の上記関係を特定するものではなく、かつ「プログラムを記録した記録媒体」は、単に「手順」が記録された物にとどまる。したがって、「ステップ a、b、c、…からなるプログラムを記録した記録媒体」のような表現形式は認めない¹⁷⁶。

プログラムについての発明は「方法」の発明として把握され、一方計算機の発明は、「物」の発明として把握されるので、特許請求の範囲もプログラムについての発明の場合には「方法」として、計算機の場合には「物」として表現すべきである。したがって、明細書の記載から把握される発明がプログラムにある場合には、「a、b、c、…なる動作を行うようなプログラムされた電子計算機」のような表現形式は認めない¹⁷⁷。

(2) 「マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針」(1982 年)¹⁷⁸

「コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)」は実質的に方法発明の表現形式をとるべきものに限られていたが、当該運用指針では装置発明として成立す

¹⁷² コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)、3.3。

¹⁷³ コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)、3.2(2)。

¹⁷⁴ コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)、5.1。

¹⁷⁵ コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)、5.21。

¹⁷⁶ コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)、5.23。

¹⁷⁷ コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その1)、5.24。

¹⁷⁸ 日本特許庁「マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針」(1982 年)。

るものがあることを示し、上記審査基準を補完している。

ソフトウェアにより働かされるマイクロコンピュータによって実現される情報処理又は制御は、マイクロコンピュータ応用技術全体からみると、種々の機能の集まりにより実現されていると考えることができ、上記種々の機能に対応してそれぞれの機能実現手段が存在するものと考え、マイクロコンピュータ応用機器に関する発明はこれらを構成要件とする「装置発明」としてとらえることができる¹⁷⁹。

当該装置発明の特許請求の範囲の記載については、マイクロコンピュータは必要とされる複数の機能を果たしており、各機能に対応した別々の実現手段（機能実現手段）が存在しているといえるので、特許請求の範囲にはそれらの機能実現手段が発明に必要な構成として記載されていなければならない¹⁸⁰。さらに、発明の開示については、実施例においてマイクロコンピュータにより発明に必要な機能がいかんして果たされ、又は手順がソフトウェアによりいかんして実現されるかが明らかになるように、ハードウェアとソフトウェアの両面から発明が十分に開示されていることが求められる¹⁸¹。

保護適格性の審査に当たっては、マイクロコンピュータ応用技術に関する発明に必要な構成要素が機能実現手段の結合として記載されている場合には、装置発明として成立しているとされ¹⁸²、「コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準（その1）」は適用せず、マイクロコンピュータ応用技術に関する発明がプログラムの実質的内容に相当する手順を構成要件として含む場合には、上記審査基準に従って「手法の因果関係」が自然法則に基づいているか否かを調べることで、保護適格性を判断するとされる¹⁸³。

（3）「特許・実用新案審査基準（特定技術分野の審査基準第1章）」（1993年）¹⁸⁴

本審査基準では、請求項に係る発明において、ソフトウェアによる情報処理が、対象の物理的性質又は技術的性質（構造上の性質を含む）に基づいてなされている場合には、ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されているとみられるから、その発明は、自然法則を利用したものといえるとした。他方、請求項の記載がコンピュータの構成要素や装置等のハードウェア資源によりなされている場合、この限定が、何らかの形でハードウェア資源を使用することを明示したということ以上の内容を有していないとき、すなわちハードウェア資源が単に使用されているにすぎないときは、これをもってただちに請求項に係る発明に置いて

¹⁷⁹ マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針、1.4。

¹⁸⁰ マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針、1.4.2.2。

¹⁸¹ マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針、1.4.2.3。

¹⁸² マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針、2.1.1。

¹⁸³ マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針、2.1.2。

¹⁸⁴ 日本特許庁「特許・実用新案審査基準（特定技術分野の審査基準第1章）」（1993年）。

自然法則を利用されているものではないとした¹⁸⁵。

これを前提に、保護適格性における自然法則の利用については、①ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されている、又は②ハードウェア資源が利用されているという条件を満たす発明は自然法則を利用したものとされ、いずれの条件も満たされないときは、自然法則の利用はないものとされる。ここで、条件②については、請求項におけるハードウェア資源による限定が、「ハードウェア資源の単なる使用」に当たらないときは、ハードウェア資源が利用されているものとされた¹⁸⁶。

ソフトウェアによる情報処理に自然法則が利用されている発明の典型例として、ハードウェア資源に対する制御又は制御に伴う処理を行うもの、対象の物理的性質又は技術的性質に基づいて情報処理を行うものが挙げられている¹⁸⁷。

本指針では、ソフトウェア関連発明は、「方法」の発明又は「物」の発明として特許請求の範囲に記載することができ¹⁸⁸、自然法則の利用性はカテゴリにとらわれず判断されるとしている¹⁸⁹。

「プログラム言語」、「プログラム自体」、及び「プログラムリスト」は発明に該当しないとされ¹⁹⁰、「プログラムを記録した記録媒体」も媒体には技術的特徴がなく、「情報の単なる提示」に当たるため「発明」には該当しないとされた¹⁹¹。

(4)「特定技術分野の審査の運用指針」(1997年)¹⁹²

本審査基準では、「プログラムを記録した記録媒体」又は「構造を有するデータを記録した記録媒体」として特許請求された発明についても¹⁹³、①「情報の単なる提示」などの発明に該当しないものの類型に当たらないこと、②請求項に記載された事項及び発明の詳細な説明に記載された当業者が、発明の技術上の意義を理解するために必要な事項から、総合的に把握される「発明が解決しようとする課題の解決手段」が自然法則を利用した手段であること、③自然法則を利用した解決手段が、「コンピュータを用いて処理すること」の『媒体にプログラム又はデータを記録すること』のみ、「コンピュータを用いて処理すること」及び

¹⁸⁵ 特許・実用新案審査基準(特定技術分野の審査基準第1章)、2.2.1。

¹⁸⁶ 特許・実用新案審査基準(特定技術分野の審査基準第1章)、2.2.1。

¹⁸⁷ 特許・実用新案審査基準(特定技術分野の審査基準第1章)、2.2.2。

¹⁸⁸ 特許・実用新案審査基準(特定技術分野の審査基準第1章)、1.1。

¹⁸⁹ 特許・実用新案審査基準(特定技術分野の審査基準第1章)、2.2.4(1)。

¹⁹⁰ 特許・実用新案審査基準(特定技術分野の審査基準第1章)、2.2.4(2)。

¹⁹¹ 特許・実用新案審査基準(特定技術分野の審査基準第1章)、2.2.4(3)。

¹⁹² 日本特許庁「特定技術分野の審査の運用指針(第1章コンピュータ・ソフトウェア関連発明)」(1997年)。

¹⁹³ 特定技術分野の審査の運用指針(第1章コンピュータ・ソフトウェア関連発明)、1.1(3)。

「媒体にプログラム又はデータを記録すること」のみ、のいずれでもないことを条件に、保護適格性を認めている¹⁹⁴。

保護適格性が認められる例として、上記の条件を満たしている場合であって、「プログラムを記録した記録媒体」において、請求項に係る発明が解決しようとする課題の解決手段が、請求項に記載されたプログラムによって特定される処理であり、その処理が自然法則を利用したものである場合、また、「構造を有するデータを記録した記録媒体」の場合において、データ構造とコンピュータが行う処理が機能的に関係しているときに、請求項に記載された事項が上記のようなデータ構造を特定しており、上記処理により課題が解決されている場合が挙げられている¹⁹⁵。

課題解決手段が自然法則を利用した手段であると認められる例示として、その解決手段が①ハードウェア資源に対する制御または制御に伴う処理、②対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理、③ハードウェア資源を用いて処理する場合が挙げられている¹⁹⁶。ただし、解決手段が自然法則を利用した手段であっても、その手段が「コンピュータを用いて処理すること」のみである場合、「媒体にプログラム又はデータを記録すること」のみである場合、又は、「コンピュータを用いて処理すること」及び「媒体にプログラム又はデータを記録すること」のみである場合には、これを「発明」とすると本来「発明」と該当しないものを実質的に特許の対象とすることに等しいため、「発明」と認めない¹⁹⁷。

(5)「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」（2000 年）¹⁹⁸

2000 年 12 月に、特許庁から改訂「特許・実用新案審査基準」が公表された。これによって、それまでの審査基準「第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準」第 1 章の「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の審査基準は、ハンドブック附属書 B 第 1 章の「コンピュータソフトウェア関連発明」に移行された。この 2000 年度の審査基準は、現行のコンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準や現行特許法の内容の基盤となる。以下では、改正された「コンピュータソフトウェア関連発明」審査基準(2010)を検討する。

請求項に係る発明が、ソフトウェア関連発明である場合も、特許法上の「発明」であるためには、当該発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」である必要

¹⁹⁴ 特定技術分野の審査の運用指針(第 1 章コンピュータ・ソフトウェア関連発明)、2.2.3(4)。

¹⁹⁵ 特定技術分野の審査の運用指針(第 1 章コンピュータ・ソフトウェア関連発明)、2.2.3(4)。

¹⁹⁶ 特定技術分野の審査の運用指針(第 1 章コンピュータ・ソフトウェア関連発明)、2.2.1③。

¹⁹⁷ 特定技術分野の審査の運用指針(第 1 章コンピュータ・ソフトウェア関連発明)、2.2.1④。

¹⁹⁸ 日本特許庁「第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準(コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準)」(2000 年)。

があるという点で、ソフトウェア関連発明でない場合と同じである¹⁹⁹。判断の手順は以下のとおりである。

まず、① CS（コンピュータソフトウェア）審査基準「第 III 部第 1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性」により、請求項に係るソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かの判断をする（その際、CS 審査基準 2.1.1.2 の「ソフトウェアの観点に基づく考え方」による検討を行わない）。①に該当しない場合には、次に、②「ソフトウェアの観点に基づく考え方」による判断を行う。

これらの判断に当たっては、請求項の一部の記載にとらわれず、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かを判断する²⁰⁰。以下で具体的に検討する。

①「第 III 部第 1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性」の判断²⁰¹

(A) 「自然法則を利用した技術的思想の創作」である例

全体として自然法則を利用しており、コンピュータソフトウェアを利用しているか否かに関係なく、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認められるものは、コンピュータソフトウェアという観点から検討されるまでもなく、「発明」に該当する。

なお、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であることから「発明」に該当する方法をコンピュータに実行させるためのコンピュータソフトウェア又はその方法を実行するコンピュータ若しくはシステムは、通常、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、「発明」に該当する。

発明特定事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用していないものとなる。逆に、発明特定事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとなる。どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断される。

(B) 「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではない例

¹⁹⁹ コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、2.1。

²⁰⁰ コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、2.1.1。

²⁰¹ コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、2.1.1.1。

(a) 自然法則を利用していないもの

(i) 自然法則以外の法則(例：経済法則) (ii) 人為的な取決め(例：ゲームのルールそれ自体) (iii) 数学上の公式 (iv) 人間の精神活動 (v) 上記(i)から(iv)までのみを利用しているもの(例：ビジネスを行う方法それ自体)

例 1：コンピュータプログラム言語(上記(ii)に該当)

例 2：徴収金額のうち十円未満を四捨五入して電気料金あるいはガス料金等を徴収する集金方法(上記(v)に該当)

例 3：原油が高価で飲料水が安価な地域から飲料水入りコンテナを船倉内に多数積載して出航し、飲料水が高価で原油が安価な地域へ輸送し、コンテナの陸揚げ後船倉内に 原油を積み込み、出航地へ帰航するようにしたコンテナ船の運航方法

(b) 技術的思想でないものの情報の単なる提示(提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、 情報の提示を主たる目的とするもの)

例 1：機械の操作方法又は化学物質の使用法についてのマニュアル

例 2：録音された音楽にのみ特徴を有する CD

例 3：デジタルカメラで撮影された画像データ

例 4：文書作成装置によって作成した運動会のプログラム

例 5：コンピュータプログラムリスト(コンピュータプログラムの、紙への印刷、画面への表示等による提示(リスト)そのもの)

②「CS 審査基準 2.1.1.2 ソフトウェアの観点に基づく考え方」²⁰²

上記により判断されない場合には、以下に基づいて判断する。

「ソフトウェアの観点に基づく考え方」:

ソフトウェア関連発明のうちソフトウェアについては、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合は、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。具体的には、ソフトウェアとハードウェア資

²⁰² コンピュータソフトウェア関連発明の審査基準、2.1.1.2。

源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることをいう。

ソフトウェア関連発明のうち、ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置、その動作方法及びソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体については、当該ソフトウェアが上記を満たす場合、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

この具体的な判断手法として、請求項の記載に基づいて、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているか否かを、判断すればよい。

「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」か否かを判断する際、請求項の一部の記載にとらわれず、請求項全体の記載に基づいて判断する。特に、「具体的手段又は具体的手順」は、請求項に記載された個々の手段又は手順のみならず、複数の手段又は手順により全体として実現され得るものであることを前提に判断する。

請求項に係るソフトウェア関連発明が判断の対象である。したがって、発明の詳細な説明及び図面において、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」ように記載されていても、請求項がそのように記載されていない場合は、請求項に係る発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しない。

請求項に「コンピュータ(情報処理装置)」、「CPU(演算手段)」、「メモリ(記憶手段)」等のハードウェア資源が記載されていても「使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工を実現するための、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順」が記載されていない場合は、請求項に係る発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しない。単にハードウェア資源が記載されているだけでは、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されているとはいえず、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されたものとはいえないからである。

請求項に係るソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かを判断する場合、カテゴリー(「方法」又は「物」)にとらわれず、請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈した上で判断する。

「プログラム言語」及び「プログラムリスト」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないので、「発明」に該当しない。

ソフトウェア関連発明における「構造を有するデータ(『構造を有するデータを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体』を含む。)」及び「データ構造」は、プログラムに準ずる(データの有する構造がコンピュータによる情報処理を規定するという点で、プログ

ラムと類似する性質を有することを意味する。)ものは、ソフトウェアに該当する。したがって、「構造を有するデータ」及び「データ構造」「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かについては、請求項の記載に基づいて、ソフトウェア(プログラムに準ずるデータ構造)とハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているか否かに基づいて判断する²⁰³。

(6)「附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明」(2019 年)²⁰⁴

現行審査基準の「附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明」は、2000 年の審査基準から大きな違いはないので簡単にだけ述べる²⁰⁵。

ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」となる基本的な考え方は、請求項に係るソフトウェア関連発明において、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」か否か、つまり、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されるか否かにより、「自然法則を利用した技術的思想の創作」の要件を判断される。具体的な判断手法として、請求項に係る発明が、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているものであるか否かを、判断すればよい。特に、「具体的手段又は具体的手順」は、請求項に記載された個々の手段又は手順のみならず、複数の手段又は手順により全体として実現され得るものである点に留意する。また、請求項に「コンピュータ(情報処理装置)」、「CPU(演算手段)」、「メモリ(記憶手段)」等のハードウェア資源が記載されていても「使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工を実現するための、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順」が記載されていない場合は、請求項に係る発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しない。単にハードウェア資源が記載されているだけでは、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されているとはいえず、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されたものとはいえないからである。また、判断の際、カテゴリー(「方法」又は「物」)にとらわれず、請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈した上で判断を行う。

一方、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である例に関して、具体的な例が追加され

²⁰³ コンピュータソフトウェア関連発明の審査基準、2.1.2。

²⁰⁴ 日本特許庁「附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明」(2019)。

²⁰⁵ 附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明 2.1.1.2。

ていた²⁰⁶。

①機器等(例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装置)に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの。

- (1) 制御対象の機器等や制御対象に関連する他の機器等の構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、動作等に基づいて、前記制御対象の機器等を制御するもの。
- (2) 機器等の使用目的に応じた動作を具現化させるように機器等を制御するもの。
- (3) 関連する複数の機器等から構成される全体システムを統合的に制御するもの。

② 対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質(例：エンジン回転数、圧延温度、生体の遺伝子配列と形質発現との関係、物質同士の物理的又は化学的な結合関係)に基づく情報処理を具体的に行うもの。

- (1) 対象の技術的性質を表す数値、画像等の情報に対してその技術的性質に基づく演算又は処理を施して目的とする数値、画像等の情報を得るもの。
- (2) 対象の状態とこれに対応する現象との技術的な相関関係を利用することで情報処理を行うもの。

上記のような発明のばあい、ソフトウェアという観点から検討されるまでもなく、「発明」に該当するとしているとしているが、以前より、かなり判断が緩くなっているように思えた。

2) BM 関連発明の審査基準

日本特許庁は、BM 発明(ビジネスモデル発明)に関して、別途の審査基準を設けてはいないが、これをソフトウェア関連発明のいずれかの形として把握している。したがって、BM 発明が特許の対象となるかどうかは、特許法第 2 条で定義している「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するかどうかだけが判断の基準となる。

BM 発明について、以前は、登録の可能性を開いてはいるが、その審査について基準を厳格に運用しているため、実際に登録された事例は多くないとされていた。特に、2000 年以降、出願件数が劇的に増えたものの(1999 年には約 4500 件ほどだった出願件数が 2000 年には約 20000 件に増えている)、登録件数が少なかったのだからかなり厳しい基準が適用されているという認識だった。しかし、近年では、徐々に少なくなっていた出願件数が、IoT のブームに合わせて、だんだんと増えてきているとともに、登録査定率が 65 パーセント前後まで

²⁰⁶ 附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明 2.1.1.1。

に伸びている。2000 年代には、10 パーセント前後だったことを踏まえると、かなり緩やかになっているように思える²⁰⁷。

(1) 「一般審査基準：発明の成立性」(1972 年)²⁰⁸

一般審査基準(1972 年)の「発明の成立性」においては、自然法則を利用した技術的思想とは、自然界において経験によって見出される一定の因果関係を決定的に利用している一定の目的を達成するための手段としての思想、ただし、人間の精神活動を利用しているものは除くとされている²⁰⁹。目的達成のための手段の一部または全部に、経済法則、社会現象などの自然法則あるいは自然現象以外のものの認識を利用したものは、自然法則を利用していないものであり、発明として成立することができないとされている²¹⁰。

(2) 「特許・実用新案審査基準」(1993 年)²¹¹

1993 年の審査基準では、自然法則を利用していないものが、請求項に係る発明が、自然法則以外の法則(例えば、経済法則)、人為的な取り決め、数学上の公式、人間の精神活動、を利用しているときは、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しないものとして挙げられている²¹²。また、請求項に係る発明に自然法則を利用しない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は、自然法則を利用したものとし、どのような場合に全体として自然法則利用したものとするかは、技術の特性を考慮して判断するとされている²¹³。

(3) 「ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて」(1999 年)²¹⁴

特許庁は、1999 年に、ビジネス関連発明はコンピュータ・ソフトウェア関連発明として出願審査を行う旨の趣旨を「ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて」で発

²⁰⁷ 日本特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」2-1 出願審査動向(2019) 参照。
(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html#anchor1-1 2019 年 9 月 30 日最終閲覧)。

²⁰⁸ 日本特許庁「一般審査基準：発明の成立性」(1972 年)。

²⁰⁹ 一般審査基準：発明の成立性、3.3.1。

²¹⁰ 一般審査基準：発明の成立性、3.2.I-4。

²¹¹ 日本特許庁「特許・実用新案審査基準(第Ⅱ部第1章)」(1993 年)。

²¹² 特許・実用新案審査基準(第Ⅱ部第1章)、1.1(4)。

²¹³ 特許・実用新案審査基準(第Ⅱ部第1章)、1.1(4)。

²¹⁴ 日本特許庁「ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて」(1999 年)。

表した。

「最近、パーソナル・コンピュータの普及やインターネット等の社会基盤の整備が進むにつれて、汎用コンピュータや既存のネットワーク等を利用した新しいビジネス方法に関連する発明（以下、『ビジネス関連発明』という。）が活発になされている。『ビジネス方法』の定義については、必ずしも関係者間でコンセンサスが得られているわけではないが、このビジネス関連発明とされているもののほとんどは、ソフトウェア関連発明の一形態として捉えることが出来るものと認識される。このため、特許庁においても、従来より、『特定技術分野の審査の運用指針第1章コンピュータ・ソフトウェア関連発明』に基づき審査が行われ、既に特許登録されたものの中には、今日、ビジネス関連発明として認識されているものも含まれている。

すなわち、ある課題を解決するために、コンピュータのハードウェア資源を用いて処理を行うなどの要件を満たすものであれば、ビジネス関連発明か否かに関わらず、ソフトウェア関連発明として特許の対象になり得る。

この場合、人間が行っている業務をシステム化し、コンピュータにより実現しようとすることは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程度のことであれば、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の通常の創作能力の発揮に当たることから、進歩性の要件を満たしていないとして、特許性が否定される。

一方で、例えば、人為的な取決めそのものや、これらのみを利用しているものなど特許法第2条第1項に規定する『発明』に該当しないものは、『ビジネス方法』に該当するか否かに関わらず、特許の対象とはならない」としている。

(4)「特許・実用新案審査基準」(2015年)²¹⁵

一般の審査基準(特許・実用新案審査基準)の「第III部第1章発明該当性及び産業上の利用可能性」において、「ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものは、物品、器具、装置、システム、コンピュータソフトウェア等を利用している部分があっても、全体として自然法則を利用していない場合があるので、『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するか否かを慎重に検討する必要がある。他方、ビジネスを行う方法、ゲームを行う方法又は数式を演算する方法に関連するものであっても、ビジネス用コンピュータソフトウェア、ゲーム用コンピュータソフトウェア又は数式演算用コンピュータソフトウェアというように、全体としてみると、コンピュータソフトウェアを利用するものとして創作されたものは、『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当する可能

²¹⁵ 日本特許庁「特許・実用新案審査基準」第III部第1章発明該当性及び産業上の利用可能性 (2015)。

性がある。そのようなものについては、ビジネスを行う方法等といった形式にとらわれることなく、コンピュータソフトウェアを利用するものという観点から『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するか否かを検討する」²¹⁶としている。

さらに、CS 審査基準（附属書B第1章の「コンピュータソフトウェア関連発明」）においては、「ビジネス方法に関連するソフトウェア関連発明は、ビジネス方法に特徴があるか否かという観点ではなく、当該発明が利用するソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているかによって、『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当するか否かが判断される」²¹⁷としてソフトウェア関連発明と同様に扱っている。

(5)「特許・実用新案審査基準」(2019 年)

「附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明」(2019 年)

「ビジネス関連発明の最近の動向について」(2019 年)²¹⁸

一般の審査基準(特許・実用新案審査基準)の「第 III 部第 1 章発明該当性及び産業上の利用可能性」及び「附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明」²¹⁹には、2015 年の審査基準と同様の内容が記載されている。一方、「ビジネス関連発明の最近の動向について」では、ビジネス関連発明を、特許制度は技術の保護を通じて産業の発達に寄与することを目的としているため、販売管理や、生産管理に関する画期的なアイデアを思いついたとしても、アイデアそのものは特許の保護対象にならないとしている。一方で、そうしたアイデアが、ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を利用して実現されたビジネス方法だった場合²²⁰、ビジネス関連発明として特許の保護対象とするとしている。

以前は、ソフトウェア関連発明のように、「当該発明が利用するソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているか」を検討していたところを、ICT を利用する場合としている。このような表現は、第四次産業革命を推し進めている IoT や AI 等の新たな技術が進展する中、ビジネス関連発明の利活用に注目が集まっていることから、それに対応した表現だと考えられる。また、IoT の具体的なモデルとして、(1)様々なセンサ等からデータを取得、(2)取得されたデータを通信、(3)通信されたデータをクラウド

²¹⁶ 特許・実用新案審査基準(2015)、第 III 部第 1 章発明該当性及び産業上の利用可能性 2.2。

²¹⁷ コンピュータソフトウェア関連発明、2.1.1.2。

²¹⁸ 日本特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」(2019)。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html#anchor1-1 (最終閲覧 2019 年 9 月 30 日)

²¹⁹ 附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明 2.1.1.2(1)(V)。

²²⁰ ビジネス関連発明の最近の動向について、1-1 ビジネス関連発明とは；

https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html#anchor1-1 (最終閲覧 2019 年 9 月 30 日)

ド等にビッグデータ化し蓄積、(4)当該データをAI等によって分析、(5)分析によって生まれた新たなデータを、何らかのサービスへ利活用、(6)IoTにおけるビジネスモデルの確立、という(1)～(6)からなるモデルを想定した場合、(5)の利活用や、(6)のビジネスモデルの確立において、自社のビジネスモデルが化体したシステムをビジネス関連発明の特許として保護することが可能な場合があるとしている²²¹。

3. ソフトウェア関連発明の裁判例

以下では、現行特許法及び審査基準の基盤となった、2000年の「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」改正以降におけるソフトウェア関連発明の特許適格性が争点となった裁判例を示す。特許適格性を否定した6つの裁判例と、肯定した裁判例3つに分類して時系列準で検討する。

1) 特許適格性を否定した裁判例

(1) 回路シミュレーション方法事件（2004年）²²²

本件は、原告が、発明の名称を「連立方程式解法」（後に「回路のシミュレーション方法」と補正）とする発明²²³について特許出願²²⁴を行ったが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求したが、また請求不成立審決がなされたため、原告が、審決の取消しを求める訴えを提起した事案である。

裁判所は、「本願発明の処理対象とされる回路の数学モデルについて、特許請求の範囲には、回路の特性を表す非線形連立方程式と記載されるのみであって、回路の特性を物理法則

²²¹ ビジネス関連発明の最近の動向について 1-2 ビジネス関連発明と第四次産業革命。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html#anchor1-2（最終閲覧 2019 年 9 月 30 日）

²²² 東京高判平成 16 年 12 月 21 日判時 1891 号 139 頁。

²²³ 請求項 1：回路の特性を表す非線形連立方程式を、BDF法を用いて該非線形連立方程式をもとに構成されたホモトピー方程式が描く非線形な解曲線を追跡することにより数値解析する回路のシミュレーション方法において、BDF法を用いた前記解曲線の追跡における解曲線上の $j+1$ （ j は整数）番目の数値解を求めるステップは、予測子と修正子とのなす角度 ϕ_{j+1} を算出し、この角度 ϕ_{j+1} が所定値より大きいか否かを判定する判定ステップと、前記判定ステップにおいて、前記角度 ϕ_{j+1} が所定値より大きいと判断された場合には、前記解曲線の追跡の数値解析ステップの $j+1$ 番目の数値解を求めるステップをより小さな数値解析ステップ幅によって再実行し、 $j+1$ 番目の数値解を新たに求め直すステップと、を含むことを特徴とする回路のシミュレーション方法。

²²⁴ 平成 6 年特許願第 290991 号。

に基づいて非線形連立方程式として定式化するという以上に、当該非線形連立方程式が現実の回路を構成する各素子の電気特性をどのように反映するものであるかは全く示されておらず、しかも、定式化されたモデルは数学上の非線形連立方程式そのものであるから、このような回路の特性を表す非線形連立方程式を解析の対象としたことにより、本願発明が、自然法則を利用した技術的思想の創作となるものでないことは明らかであり、…」²²⁵を理由として、「非線形連立方程式をもとに構成されたホモトピー方程式が描く非線形な解曲線が、設計された回路の入力電圧に対する出力電圧や出力電流等の関係を示す特性曲線であるとしても、この方程式が描く非線形な解曲線をBDF法を用いて追跡することは、原告が自認するとおり、元の非線形連立方程式の解を求めることにほかならないから、このプロセスは、一般の非線形連立方程式の解法と何ら相違するものではなく、回路の物理的、技術的性質への考察を含むものでない。言い換えれば、本願発明において、現実の回路の物理的特性は非線形連立方程式に反映されるだけであって、その解析には何ら利用されないものであり、創作自体はあくまで、ホモトピー方程式を構成し、BDF法を用いて追跡することに向けられており、一旦非線形連立方程式の形になってしまえば、その解法は数学の領域に移行し、数学的な処理により解析が行われるにすぎないものといえる。そして、原告主張のように、ホモトピー方程式の解曲線を追跡することやBDF法自体が、非線形な特性曲線を呈する回路の動作特性を解析する有効な方法の一つとして、当業者に知られているからといって、そのプロセスが数学的な解析処理にすぎないことが否定されるものでもない。したがって、上記解曲線を追跡することは、数学的な手法といえるものであって、自然法則を利用した技術的思想の創作』を含むものということとはできないから、原告の上記主張は採用できず、本件審決が、本願発明の『回路のシミュレーション方法について、純粹に数学的な計算手順を明記したにすぎないと判断したことに誤りはない』²²⁶と判断した。

そして、本願発明の目的に関連して「本願発明の目的は、BDF法を用いてホモトピー方程式が描く非線形な解曲線を数値解析する際に疑似解収束現象や非収束現象が生ずるという問題を解決することにあるというべきところ、それは、数学的手法を用いて解曲線を解析する際に適切な解が得られないという問題を解決しようとするにほかならないから、本願発明に技術的な課題があるとはいえない」²²⁷と判断し、「本願発明で採用された課題解決手段は、予測子と修正子とのなす角度 $\phi_j + 1$ を算出し、この角度 $\phi_j + 1$ が所定値より大きいか否かを判定する判定ステップと、前記判定ステップにおいて、前記角度 $\phi_j + 1$ が所定値より大きいと判断された場合には、前記解曲線の追跡の数値解析ステップの $j + 1$ 番目の数値解を求めるステップをより小さな数値解析ステップ幅によって再実行し、 $j + 1$ 番

²²⁵ 回路シミュレーション方法事件、第3 2 (1) ア。

²²⁶ 回路シミュレーション方法事件、第3 2 (1) イ。

²²⁷ 回路シミュレーション方法事件、第3 2 (2) ア (イ)。

目の数値解を新たに求め直すステップというものであって、回路の物理的性質を考慮した解決手段とは認められず、また、回路の物理的性質に起因するような特殊な非線形連立方程式の解法を求めるものでもなく、一般の非線形連立方程式（疑似解収束現象や非収束現象を生じて解析が困難となる場合と、そうでない場合の双方を含む。）の解法に用いるものと何ら相違しないものである（このことは、本件補正前後で上記の課題解決手段には実質的な変更がないにもかかわらず、本件補正前の本願発明の名称が連立方程式解法とされていたことから明らかといえる）」と判断した。

従って、本願発明の課題解決手段に自然法則を利用した技術的思想の創作はない²²⁸と判示している。また、本願発明を回路のシミュレーションとして用いることにより原告の主張の効果を達成できるとしても、この効果は、非線形連立方程式の解曲線をBDF法を用いて数学的に解析した結果に基づくものであって、数学的な解が得られたことにより達成されるものであるが、本願発明は、数学的な解析手段を提供しようとするに止まるものであるから、上記の効果は、本願発明自体が有する効果ということとはできない²²⁹とした。そして、本願発明における非線形な解曲線が、回路の動作特性を定式化した非線形連立方程式の解曲線に限定されたものであり、上記解曲線の解析がBDF法を用いた解析に限定されたものであるとしても、前示のとおり、当該非線形連立方程式及び解析方法自体に自然法則を利用した技術的思想の創作が読みとれない以上、上記の限定が付されたことにより、本願発明の発明性が肯定されるということにはならない²³⁰と判断してゐる。

（2）ポイント管理方法事件（2006 年）²³¹

²²⁸ 回路シミュレーション方法事件、第3 2 (2) ア (ウ)。

²²⁹ 回路シミュレーション方法事件、第3 2 (2) ア (エ)。

²³⁰ 回路シミュレーション方法事件、第3 2 (2) イ。

²³¹ 知財高判平成18年9月26日裁判所HP〔平成17年（行ケ）10698号〕。

本件は、発明の名称を「ポイント管理装置および方法」とする発明²³²について特許出願²³³がなされたが、拒絶査定を受けたので、拒絶査定に対する不服審判の請求とともに補正をしたところ、いずれの補正も却下された上、審判請求不成立の審決があったため、その取消しを求めた事案である。

裁判所は、(i) 人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合と、(ii) コンピュータがポイント管理を行う場合とが争点になったが、本願発明は審査基準に照らしても自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは認められないという理由で、特許適格性を否定した拒絶審決を維持した。

まずは、(i) 人間が各手段を操作してポイント管理を行う場合について²³⁴、裁判所は、「累積ポイントの記憶、受信、加算等の行為の主体がコンピュータに限定されていないし、次のとおり、各行為を人間が行うことも可能である」²³⁵と、「例えば電子メールやFAXにより、人間がユーザーの識別情報とユーザーが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信することは、可能である」²³⁶と判示した。また、「適当な対応表を用いて、人間が上記送信情報を受信したことに対応して、上記ユーザーの識別情報に基づいてユーザーを決定し、また、上記記号列に基づいてポイントキャンペーンを決定することにより、ポイントアカウントを特定することも、可能である」²³⁷と、「人間が、累積ポイントが記載されたカード・ファイルからなるデータベースを用いて、決定したユーザーの、決定したポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して、上記ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算することも、可能である。ポイントアカウントデータベースがコンピュータからなるシステムとしても、そのデータベース・システムをカー

²³² 請求項 1：ユーザーのポイントキャンペーンごとのポイントアカウントを用いて当該ポイントキャンペーンごとの累積ポイントを記憶する累積ポイント記憶手段と、ユーザーの識別情報とユーザーが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信する手段と、上記送信情報を受信したことに対応して、上記ユーザーの識別情報に基づいて決定されるユーザーの、上記記号列に基づいて決定されるポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して、上記累積ポイント記憶手段の累積ポイントに所定ポイントを加算する手段とを有することを特徴とするポイント管理装置。請求項 11：ユーザーのポイントキャンペーンごとのポイントアカウントを用いて当該ポイントキャンペーンごとの累積ポイントを記憶するポイントアカウントデータベースを参照してポイントを管理する方法において、ユーザーの識別情報とユーザーが入力した記号列とを含む送信情報をネットワークを介して受信するステップと、上記送信情報を受信したことに対応して、上記ユーザーの識別情報に基づいて決定されるユーザーの、上記記号列に基づいて決定されるポイントキャンペーンのポイントアカウントに関して、上記ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算するステップを有することを特徴とするポイント管理方法。

²³³ 特願 2000-319884 号。

²³⁴ ポイント管理方法事件、第 5 4 (1)。

²³⁵ ポイント管理方法事件、第 5 4 (1)。

²³⁶ ポイント管理方法事件、第 5 4 (1) ア。

²³⁷ ポイント管理方法事件、第 5 4 (1) イ。

ド・ファイルの代わりに、人間が、単に累積ポイントを蓄積するための道具として用いることも、可能である」²³⁸と判示した。

以上の検討結果からして、「本願発明の各行為を人間が実施することもできるのであるから、本願発明は、『ネットワーク』、『ポイントアカウントデータベース』という手段を使用するものではあるが、全体としてみれば、これらの手段を道具として用いているにすぎないものであり、ポイントを管理するための人為的取り決めそのものである。したがって、本願発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作とは、認められない」²³⁹と判断している。

次に、(ii) コンピュータがポイント管理を行う場合について²⁴⁰、裁判所は、「本願発明はポイント管理方法の発明であるところ、ポイント管理における各ステップの行為主体がコンピュータであることは、旧請求項 1 1 には、明示されておらず、コンピュータの構成要素、すなわちハードウェア資源を直接的に示す事項は、何も記載されていない。上記旧請求項 1 1 には、データベース、ネットワークとの記載があるが、データベースは整理して体系的に蓄積されたデータの集まりを意味し、ネットワークは通信網又は通信手段を意味するもので、いずれの文言もコンピュータを使ったものに限られるわけではない。したがって、上記旧請求項 1 1 の記載からは、本願発明のポイント管理方法として、コンピュータを使ったものが想定されるものの、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置の動作方法を把握し得るだけの記載はない」²⁴¹と判示した。

そして、本願発明に関して「ハードウェア資源としては、『ネットワーク』と『ポイントアカウントデータベース』のみを有するものであり、本願発明のソフトウェアは、これらのハードウェア資源について、『ポイントアカウントデータベースを参照』し、『ネットワークを介して受信』し、『ポイントアカウントデータベースの累積ポイントに所定ポイントを加算する』ものでしかない。そうすると、旧請求項 1 1 の各ステップには、ポイントを管理するための処理と、『ネットワーク』及び『ポイントアカウントデータベース』からなるハードウェア資源とが、どのように協働しているのかが具体的に記載されていない。したがって、情報処理の流れが存在するとはいっても、ハードウェア資源を用いて、情報処理が具体的に実現されているとはいえない。したがって、本願発明は、審査基準に照らしても、自然法則を利用した技術的思想の創作であるとは、認められない」²⁴²と判断している。

²³⁸ ポイント管理方法事件、第 5 4 (1) ウ。

²³⁹ ポイント管理方法事件、第 5 4 (1) エ。

²⁴⁰ ポイント管理方法事件、第 5 4 (2)。

²⁴¹ ポイント管理方法事件、第 5 4 (2)。

²⁴² ポイント管理方法事件、第 5 4 (2) ウ。

(3) 短縮表現生成方法事件（2008 年）²⁴³

本件は、発明の名称を「ビットの集まりの短縮表現を生成する方法」²⁴⁴とする名称の発明につき特許出願²⁴⁵をしたところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、請求不成立の審決を受け、その取消しを求めた事案である。

本件判決では、「本願発明の請求項 1～3 における『ビットの集まりを生成する装置』とは、 n ビットの集まりを入力して 1 ビットに短縮された演算結果を出力する装置であり、その過程においてハッシュ法、すなわち、『長い長さのデータを短い長さのデータとして表現する技術』が用いられているものであるので、請求項 1～3 はいずれも数学上の計算式、すなわちハッシュ関数として表現可能なものであり、いずれも数学的な計算式として表現されている」²⁴⁶という理由で、特許適格性を否定した請求不成立審決を維持した。

裁判所は、「上記数学的課題の解法ないし数学的な計算手順（アルゴリズム）そのものは、純然たる学問上の法則であって、何ら自然法則を利用するものではないから、これを法第 2 条 1 項にいう発明ということができないことは明らかである。また、既存の演算装置を

²⁴³ 知財高判平成 20 年 2 月 29 日判時 2012 号 97 頁。

²⁴⁴ 請求項 1：ビットの集まりの短縮表現を生成する装置において、少なくとも n ビットを有するキーと、入力された n ビットの集まりとの和をとり、前記和を 2 乗して、和の 2 乗を生成し、 p を、 $2n$ より大きい最初の素数以上の素数として、前記和の 2 乗に対して、法 p 演算を実行して法 p 演算結果を生成し、 n より小さい l により、前記法 p 演算結果に対して、法 2^l 演算を実行して法 2^l 演算結果を生成し、前記法 2^l 演算結果を出力している、ビットの集まりの短縮表現を生成する装置。

請求項 2：ビットの集まりの短縮表現を生成する装置において、少なくとも n ビットを有する第 1 のキーと、入力された n ビットの集まりとの和をとって、第 1 の和を生成し、前記第 1 の和を 2 乗して、第 1 の和の 2 乗を生成し、前記第 1 の和の 2 乗と、少なくとも n ビットを有する第 2 のキーとの和をとって、第 2 の和を生成し、 p を、 $2n$ より大きい最初の素数以上の素数として、前記第 2 の和に対して、法 p 演算を実行して法 p 演算結果を生成し、 n より小さい l により、前記法 p 演算結果に対して、法 2^l 演算を実行して法 2^l 演算結果を生成し、前記法 2^l 演算結果を出力している、ビットの集まりの短縮表現を生成する装置。

請求項 3：ビットの集まりの短縮表現を生成する装置において、少なくとも n ビットを有するキーと、入力された n ビットの集まりとの和をとり、前記和を 2 乗して、和の 2 乗を生成し、前の 3 つのステップを、ステップが繰り返されるごとに相異なるキーを使用して少なくとも 1 回繰り返して、複数の和の 2 乗を生成し、前記複数の和の 2 乗の和をとって総和を生成し、 p を、 $2n$ より大きい最初の素数以上の素数として、前記総和に対して、法 p 演算を実行して法 p 演算結果を生成し、 n より小さい l により、前記法 p 演算結果に対して、法 2^l 演算を実行して法 2^l 演算結果を生成し、前記法 2^l 演算結果を出力している、ビットの集まりの短縮表現を生成する装置。

請求項 4：該生成された短縮表現をメッセージ認証に用いている通信装置である請求項 1、2 又は 3 の装置。

²⁴⁵ 特願平 11-295775 号。

²⁴⁶ 短縮表現生成方法事件、第 4 2 (3)。

用いて数式を演算することは、上記数学的課題の解法ないし数学的な計算手順を実現するものにほかならないから、これにより自然法則を利用した技術的思想が付加されるものではない。したがって、本願発明のような数式を演算する装置は、当該装置自体に何らかの技術的思想に基づく創作が認められない限り、発明となり得るものではない（仮にこれが発明とされるならば、すべての数式が発明となり得べきこととなる。）。この点、本願発明が演算装置自体に新規な構成を付加するものでないことは、原告が自ら認めるところであるし、特許請求の範囲の記載をみても、単にビットの集まりの短縮表現を生成する装置により上記各演算結果を生成しこれを出力しているとするのみであって、使用目的に応じた演算装置についての定めはなく、いわば上記数学的なアルゴリズムに従って計算する装置という以上に規定するところがない。そうすると、本願発明は既存の演算装置に新たな創作を付加するものではなく、その実質は数学的なアルゴリズムそのものというほかないから、これをもって、法第2条1項の定める発明に該当するということとはできない²⁴⁷と判示した。

さらに、裁判所は、原告の主張する上記技術的課題について、「デジタル演算回路ないしプロセッサという装置自体が有する課題であって、演算される数式自体の有する課題ではないところ、計算装置の要する計算時間を短縮するために計算式を変更しても、当該演算装置自体の演算処理能力が改善されるものでないことは明らかであり、複雑なアルゴリズムよりも平易なアルゴリズムの方が演算時間が短かくて済むという、いわば数学的な常識を述べたものにすぎず、原告の主張する技術的課題は依然として解決していない」ので²⁴⁸、自然法則を利用した発明ではないと判断し、「本願発明は物理的な電気回路装置であり、かつ、当該アルゴリズムはコンピュータのような有限時間で動作する物理的構造上で実行されるからこそ上記技術的作用効果を有する点で、コンピュータ構造の本来的に有するハードウェア資源の物理的性質そのものに係るとして、本願発明が自然法則を利用した技術的思想に当たることになる」という原告の主張について、裁判所はそのような主張について数学的なアルゴリズムであってもコンピュータで演算を実行することで時間が短縮されれば発明になるというに等しく、自然法則を利用しない単なる数式に関する発明である²⁴⁹と判断した。また、本願発明には実用的な応用分野があり、例えば探索や通信等の技術分野に適用される、実用的で効率的なハッシュ装置を提供するものであるという原告の主張について、裁判所は、「これらは数学的な関係を記述したにとどまり、原告の主張する応用分野におけるいかなる技術的思想に基づいてそのような数値が導き出されるかについて、何ら示唆するところがなく、それらの技術的意義を読み取ることができない。出力されるビットの集まりについても、衝突確率が所定以下となるという数学的な説明が与えられているにすぎない。そうすると、本

²⁴⁷ 短縮表現生成方法事件、第4 2 (4)。

²⁴⁸ 短縮表現生成方法事件、第4 3 (1)。

²⁴⁹ 短縮表現生成方法事件、第4 3 (1)。

願発明は、抽象的には原告の主張する分野において応用することが可能であるとしても、当該装置自体が直ちに具体的な技術的思想に基づき新たな創作を付加したものと解釈することはできないから…」²⁵⁰を理由に、自然法則を利用した技術思想ではない発明であると判断している。

裁判所は、「特許請求の範囲には、数学的なアルゴリズムと、それを実現するものとして単に装置と記載されているのみであるが、当該数学的アルゴリズムをデジタル演算装置で演算するための具体的な回路構成が記載されていなければならない。また、特許請求の範囲に記載された数学的アルゴリズムがデジタル論理演算回路に置換可能であるとしても、それはプログラム可能な数式一般の持つ特性にすぎることには、既存の演算装置に新たな技術的思想に基づく創作が付加されることを直ちに意味するものではない」²⁵¹ので、自然法則を利用して技術的思想に当たらないとし、特許適格性の判断基準を提示している。

(4) 知識ベースシステム事件（2014 年）²⁵²

原告は、発明の名称を「知識ベースシステム、論理演算方法、プログラム、及び記録媒体」²⁵³とする発明につき、特許出願²⁵⁴を行ったが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服の審判を請求するとともに、手続補正をした。しかし、本件補正が却下された上で、請求不成立審決がなされたため、原告は、審決の取消しを求める訴えを提起した。

裁判所は、特許適格性の判断の前提として、「発明が自然法則を利用した技術的思想の創作であることからすれば、単なる抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体は、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則とはいえず、また、科学的法則を何ら利用するものではないから、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しないことは明らかである。また、現代社会においては、コンピュータやこれに関連する記録媒体等が広く普及しているが、仮に、これらの抽象的な概念や人為的な取決めについて、単に一般的なコンピュータ等

²⁵⁰ 短縮表現生成方法事件、第 4 3 (3)。

²⁵¹ 短縮表現生成方法事件、第 4 3 (2)。

²⁵² 知財高判平成 26 年 9 月 24 日裁判所 HP [平成 26 年 (行ケ) 10014 号]。

²⁵³ 請求項 1：知識ベースシステムであって、知識ベースを記憶している記憶部を備え、前記知識ベースは、物を識別する物識別子と、前記物がもつ少なくとも一つの属性であって、当該物の物識別子と対応づけられた属性とを含み、前記属性には、当該属性を識別する属性識別子が 1 対 1 に対応づけられ、前記属性識別子には、属性を表す少なくとも一つのデータである特徴データ、及び属性を表す言葉に対応付けられたデータである識別データのうちの少なくとも一方が対応づけられ、前記物識別子は、物を表す言葉ではなく、かつ、それ自体で物の意味を持たない記号で構成され、前記属性識別子は、属性を表す言葉ではなく、かつ、それ自体で属性の意味を持たない記号で構成され、前記特徴データは、対応する属性の実体であり、前記識別データは、対応する属性を識別するためのデータである、知識ベースシステム。

²⁵⁴ 特願 2011-263928 号、特願 2010-541357 号。

の機能を利用してデータを記録し、表示するなどの内容を付加するだけにすぎない場合も、自然法則を利用した技術的思想の創作には該当しないというべきである」²⁵⁵と説示している。

つぎに、本件発明に関して、「従来技術において、知識のデータベース等が言語に依存していることによって生じている技術的課題は明らかではない。本願明細書の記載をみても、ニューラルネットワーク、人工知能、プログラミング言語、コンピュータ、インターネットなど極めて多様な内容が記載されているものの、知識に関するデータベースが言語に依存していることでどのような課題が生じているかについては、情報を知識として蓄積する方法や、知識として記録された情報をうまく使う方法が開発できていないなどの抽象的な記載があるにすぎず、情報を知識として蓄積する方法が具体的にどのような意味を有しているのか、知識として記録された情報をうまく使う方法において、うまく使うとはどのような意味であるのかについては明らかではない。また、PLOROG というプログラミング言語について、子→父→祖父のような3階層以上の関係を直接的に表わすことはできない。この技術で物と属性と関係とをデータベースとして保持できるが、物や属性や関係を表わす単語の並びを保持しているにすぎない。単語の並びで物の性質である属性を表現し、単語の並びで関連を表現している。属性も関係も、単語の並びという同じ方法で表現されている。情報を体系化したものを知識とすると、情報を現す単語を幾つか並べたものを複数個保持し、保持された単語の並びを知識としている。この方法では、3階層以上の物同士の関連を直接表わす情報は保持されていない。などの記載もあるが、これらの記載をみても、言語に依存したデータベース全般において、3階層以上の物同士の関連を直接表す方法が存在するか否かについては必ずしも明らかではないし、本件補正発明において、このような関係を直接表すことができるか否かについても不明である。以上によれば、本件補正発明が前提としている課題は、言語に依存しないデータベース等の構築であるが、その前提として挙げられた言語に依存したデータベース等に具体的にどのような課題があるのか、言語に依存しないデータベース等にどのような技術的意義があつて、従来技術と比較して、本件補正発明がどのような位置付けにあるのかについては、明らかとはいえない」²⁵⁶と述べた。そして、裁判所は、「上記で認定した言語に依存しないデータベース等を構築するという課題を実現するため、

『物』を言語と関連しない記号である『物識別子』で識別した上、同様に言語と関連しない記号である『属性識別子』で識別される『属性』を用いて、言語以外のデータである『特徴データ』、言語に対応した『識別データ』に分けて整理し、関連づけるという手法によって知識のデータベース等を構成することを示しており、その本質は、『物』に関するデータを

²⁵⁵ 知識ベースシステム事件、第4 2 (2)。

²⁵⁶ 知識ベースシステム事件、第4 2 (3) ア。

『属性』を用いて言語以外のデータと言語に関するデータに分けて整理して関連づけるという概念の整理、データベース等の構造の定義にあると認めた。また、本願補正発明は、これを実現するに当たって、コンピュータに読み取り可能な記録媒体を用い、知識ベースがコンピュータによる論理演算の対象となるなどの構成を有しているが、これらはいずれも一般的なコンピュータ又は記録媒体の機能を利用するという内容に止まるものであって、具体的に構築されたデータベース等についてどのような論理演算を行い、それがどのような機能をするのかなどについては必ずしも明らかではない」と判断した²⁵⁷。

明細書と請求項に関しては、「本願明細書には本願技術を用いることにより、物および物が持つ属性を、物や属性の意味を表わさない識別子で表わし、保持できるとの記載はあるが、これは本願補正発明の構成自体を別の表現で表現したに等しいものであって、そのような形式でデータを保持する技術的な意義が明らかではなく、それによって、どのような効果が生じるのかについて明らかになっているとはいえない」²⁵⁸と判断した。

また、原告は、本願補正発明は香り、味、熱さ冷たさ、映像、音などの記憶を統合することにより、意味あるいは概念が生じ、この意味あるいは概念を識別するものが広義の言葉と呼ばれているものであるという自然法則を利用した技術的思想の創作によって生み出されたものであるなどと主張したが、裁判所は、「原告の主張する自然法則は、意味、概念、言葉をどのようなものとして捉えるかという抽象的な概念の整理をするものであって、人の精神活動に基づくものというべきであり、自然界の現象や秩序に関する因果関係とは無関係であるから、自然法則には該当するものではないし、本願補正発明は物を符号により識別した上で、言葉に関連するデータとそれ以外のデータに分類するという整理方法を提示したにすぎず、その整理方法が何らかの自然法則を利用しているとはいえず、また、その整理方法（データ構造）をとることによって、コンピュータによる処理効率が高まるなど何らかの技術的な効果が得られるともいえない」²⁵⁹と判断している。

上記のような判断を基に、裁判所は、本件補正発明について、「そもそも前提としている課題の位置付けが必ずしも明らかではなく、技術的手段の構成としても、専ら概念の整理、データベース等の構造の定義という抽象的な概念ないしそれに基づく人為的な取決めに止まるものであり、導かれる効果についてみても、自ら定義した構造でデータを保持するという本件補正発明の技術的手段の構成以上の意味は示されていない。また、その構成のうち、コンピュータ等を利用する部分についてみても、単に一般的なコンピュータ等の機能を利用するという程度の内容に止まっている。そうすると、本件補正発明の技術的意義としては、専ら概念の整理、データベース等の構造の定義という抽象的な概念ないし人為的な取決

²⁵⁷ 知識ベースシステム事件、第4 2 (3) イ (イ)。

²⁵⁸ 知識ベースシステム事件、第4 2 (3) ウ。

²⁵⁹ 知識ベースシステム事件、第4 2 (4) ウ。

めの域を出ないものであって、全体としてみて、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当するとは認められない」²⁶⁰と述べ、裁判所は、特許適格性を否定し、拒絶審決を維持した。

(5) 暗記学習用教材事件（2015 年）²⁶¹

原告は、発明の名称を「暗記学習用教材、及びその製造方法」²⁶²とする発明につき、特許出願²⁶³を行ったが、拒絶査定を受け、拒絶査定不服の審判を請求するが、これに請求不成立審決がなされたため、審決の取消しを求める訴えを提起した。

裁判所は、請求項に記載された特許を受けようとする発明に何らかの技術的手段が提示されているとしても、全体として考察した結果、その発明の本質が、人の精神活動、抽象的な概念や人為的な取り決めそれ自体に向けられている場合には、発明に該当するとはいえない²⁶⁴と理由で、特許適格性を否定し、請求不成立審決を維持した。

即ち、裁判所は、「本願発明は、暗記学習用教材という媒体に表示される暗記学習用虫食い文字列の表示形態及び暗記学習の対象となる文字列自体を課題を解決するための技術的手段の構成とし、これにより、文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行うことができるという効果を奏するとするものであるから、本願発明の技術的意義は、暗記学習用教材という媒体に表示された暗記すべき事項の暗記学習の方法そのものにあるといえる」²⁶⁵とし、また、「本願明細書に上記暗記学習用虫食い文字列、又は、上記暗記学習用虫食い表は、紙面に掲載され、又は、表示装置に電子文書として表示されているものが好ましい。現代において文字等を表示する媒体として広く普及しているのは、言うまでもなく紙及び表示装置である。従って、上記暗記学習用虫食い文字列、又は、上記暗記学習用虫食い表が、紙面に掲載され、又は、表示装置に電子文書として表示されることは、学習者の便宜がよく、暗記学習用教材の普及にも資する。本発明の暗記学習用教材は、紙媒体又は電子媒体により

²⁶⁰ 知識ベースシステム事件、第 4 2 (3) エ。

²⁶¹ 知財高判平成 27 年 1 月 22 日裁判所 HP [平成 26 年 (行ケ) 10101 号]。

²⁶² 請求項 1：原文文字列の一部を伏字とすることにより作成された暗記学習用虫食い文字列が表示された暗記学習用教材であって、前記暗記学習用虫食い文字列は、前記原文文字列を対象として作成され、第 1 の伏字部分が設けられた第 1 の虫食い文字列と、前記原文文字列を対象として前記第 1 の虫食い文字列とは別に作成され、第 1 の伏字部分が設けられた箇所に対応する箇所とは異なる箇所に第 2 の伏字部分が設けられた第 2 の虫食い文字列と、を含み、前記原文文字列は、この特許出願の出願日において施行されている日本国の著作権法（昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号）第 13 条各号のいずれかに該当する著作物の一部又は全部を含むものである、暗記学習用教材。

²⁶³ 特願 2012-277387 号。

²⁶⁴ 暗記学習用教材事件、第 4 2 (2)。

²⁶⁵ 暗記学習用教材事件、第 4 2 (3) イ。

提供されるものであり、以下に説明する暗記学習用虫食い文字列又は暗記学習用虫食い表が、紙面に掲載され、又は、表示装置に電子文書として表示されているものである。以下、本発明の好適な実施形態として、紙媒体たる冊子体を例にして詳細に説明する。また、上記実施形態では、暗記学習用教材 1 が冊子体（書籍、雑誌、ムック、ノート等）である態様を示したが、一枚物のチラシ、リーフレット、パンフレット等であってもよい。また、暗記学習用虫食い文字列 2 A 及び暗記学習用虫食い表 2 B は、紙面に掲載されたもののほか、コンピュータに接続されたモニタ、携帯電話やスマートフォンの画面等の表示装置に電子文書として表示されたものであってもよい。表示装置に表示されたものとしては、例えば、アプリケーションソフトとして提供されるコンテンツや、インターネットを介して提供されるウェブページ、動画コンテンツ等が挙げられる。更にまた、本発明が具現化可能であればどのような媒体に表示されたものでもよい。と記載されているように、本願発明においては、教材という媒体自体の種類や構成を特定ないし限定していないのであるから²⁶⁶との理由で、本願発明の技術的意義が教材という媒体自体に向けられたものでないことは明らかであると判断した。

次に、本願発明の技術的意義について、裁判所は、「本願発明は暗記学習用教材という媒体に表示される暗記学習用虫食い文字列の表示形態及び暗記学習の対象となる文字列自体を課題を解決するための技術的手段の構成とし、これにより、文字列全体の文脈に注意を向けた暗記学習を効率よく行うことができるという効果を奏するものであると判断し、この判断によって本願発明の技術的意義は、暗記学習用教材という媒体に表示された暗記すべき事項の暗記学習の方法そのものにあるといえるから、本願発明の本質は、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであると認められる、従って、本願発明は、その本質が専ら人の精神活動そのものに向けられているものであり、自然界の現象や秩序について成立している科学的法則、あるいは、これを利用するものではないから、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作には該当しない」²⁶⁷と判断している。

そして、本願発明の技術思想に関して、「暗記学習用虫食い文字列は、原文文字列を対象として作成され、第 1 の伏字部分が設けられた第 1 の虫食い文字列と、同じ原文文字列を対象として第 1 の虫食い文字列とは別に作成され、第 1 の伏字部分が設けられた箇所に対応する箇所とは異なる箇所に第 2 の伏字部分が設けられた第 2 の虫食い文字列とを含み…」²⁶⁸の構成を有することを理由として、「本願発明における暗記学習用虫食い文字列では、それぞれの文字列の内容が漠然とすることなく、学習効果を高めることができ、また、学習者において、伏字部分の前後関係を契機として自分の記憶を辿り、伏字部分に入れるべき文字を決

²⁶⁶ 暗記学習用教材事件、第 4 2 (3) エ。

²⁶⁷ 暗記学習用教材事件、第 4 2 (4)。

²⁶⁸ 暗記学習用教材事件、第 4 2 (5) ア 2 段落。

定し得るものとなっているとしても、かかる効果は、暗記学習用教材という媒体に表示された暗記すべき事項の暗記学習の方法そのものに向けられたものであるというべきであり、本願発明の本質が、専ら人の精神活動そのものに向けられたものである」²⁶⁹と判断し、自然法則を利用した技術的思想ではない発明として特許適格性を否定した。

さらに、「本願発明は、『教材』という媒体をその構成とするものであるが、『教材』という媒体自体の種類や構成を特定ないし限定しておらず、本願発明の技術的意義が『教材』という媒体自体に向けられたものであるとはいえない。本願発明における『教材』という媒体をその構成として含む意義は、暗記学習の対象となる事項を記録し、表示するために一般に用いられている媒体を利用するにすぎず、このような内容を付加するにすぎない場合、全体として自然法則を利用した技術的思想の創作には該当することではない」²⁷⁰と判断している。

(6) 省エネ行動事件（2016 年）²⁷¹

原告は、発明の名称を「省エネ行動シート」²⁷²とする発明につき、特許出願²⁷³を行ったが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服の審判請求をしたところ、請求不成立審決がなされたため、原告は、審決の取消しを求める訴えを提起した。

裁判所は、「本願発明が何らかの技術的思想が提示されているとしても、その技術的意義に照らし、全体として考察した結果、その課題解決に当たって、専ら、人の精神活動、意思決定、抽象的な概念や人為的な取決めそれ自体に向けられ、自然法則を利用したものといえない場合には、特許法第 2 条 1 項所定の発明に該当しない」²⁷⁴と理由で、特許適格性を否定し、請求不成立審決を維持した。

即ち、裁判所は、「本願発明の技術的意義は、省エネ行動シートという媒体に表示され

²⁶⁹ 暗記学習用教材事件、第 4 2 (5) ア 4 段落。

²⁷⁰ 暗記学習用教材事件、第 4 2 (5) イ。

²⁷¹ 知財高判平成 28 年 2 月 24 日判タ 1437 号 130 頁。

²⁷² 請求項 3：建物内の場所名と、軸方向の長さでその場所での単位時間当たりの電力消費量とを表した第三場所軸と、／時刻を目盛に入れた時間を表す第三時間軸と、／取るべき省エネ行動を第三場所軸と直交する第三時間軸によって特定される一定領域に示すための第三省エネ行動配置領域と、／からなり、／第三省エネ行動配置領域に省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量を第三場所軸方向の軸方向の長さ、省エネ行動の継続時間を第三時間軸の軸方向の長さとする第三省エネ行動識別領域を設けることで、該当する第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量（省エネ行動により節約可能な単位時間当たりの電力量と省エネ行動の継続時間との積算値である面積によって把握可能な電力量）を示すことを特徴とする省エネ行動シート。

²⁷³ 特願 2012-279543 号。

²⁷⁴ 省エネ行動事件、第 4 2 (1)。

た、文字として認識される第三省エネ行動識別領域に示される省エネ行動と、面積として認識される省エネ行動を取ることで節約できる概略電力量を利用者である人に提示することによって、当該人が、取るべき省エネ行動と節約できる概略電力量等を把握するという、専ら人の精神活動そのものに向けられたものであるということが出来る」²⁷⁵と判断し、また、「媒体として省エネ行動シートを構成として含むものであるが、本願明細書には、以上の省エネ行動シート作成装置により出力された省エネ行動シートのデータは、プリンタ装置に対してデータ出力して印刷された状態に取り出すことも可能であるし、ディスプレイ装置に対してデータ出力して画面上に表示させることも可能である。また、記録媒体に記録したり、通信装置を利用してネットワーク上の他の装置にデータ送信したりすることも可能である。と記載されているように、省エネ行動シートという媒体自体の種類や構成を特定又は限定していないから、本願発明の技術的意義は、省エネ行動シートという『媒体』自体に向けられたものとはいえない」²⁷⁶と判示した。

また、原告は、自然法則の利用があるかどうかは、発明の作用、効果ではなく、特許請求の範囲の請求項に記載された構成要件自体が自然法則に従う要素であるか否かによって判断すべきであり、本願発明においては、シートは典型的には紙であり、領域や領域名は典型的にはインクによって構成されており、請求項には、紙とインクという自然物によって線画を所定位置に配置するという工夫のみが記載され、本願発明の構成要件のいずれにも精神活動等である構成要件は含まれていないから、本願発明が自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しないということとはできない旨を主張した。しかし、裁判所は、「明細書の発明の詳細な説明の記載に関して、特許法第36条4項1号が、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項（特許法施行規則第24条の2）によりその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであることと定めていることからすれば、特許を受けようとする発明の技術上の意義の把握は、同法第36条5項が定める特許請求の範囲の請求項に記載された発明の発明特定事項（構成要件）だけではなく、明細書の発明の詳細な説明をも参酌すべきである。また、特許請求の範囲には、本願発明が、紙やインクによって構成されることは特定されていないから、原告の上記主張は、特許請求の範囲の記載に基づくものということとはできない。また、本願明細書を参酌しても、省エネ行動シートは、プリンタ装置で印刷される態様だけではなく、少なくとも、ディスプレイ装置の画面上に表示される態様も記載されているように、本願発明は、省エネ行動シートという媒体自体の種類や構成を特定又は限

²⁷⁵ 省エネ行動事件、第4 2 (2)。

²⁷⁶ 省エネ行動事件、第4 2 (2)。

定していないから、本願発明の技術的意義が、省エネ行動シートという媒体自体に向けられたものではなく、専ら人の精神活動そのものに向けられたものである」²⁷⁷と判断し、従って本願発明は全体として自然法則を利用した技術的思想の創作には該当しない²⁷⁸と判断した。

2) 特許適格性を肯定した裁判例

(1) 歯科治療システム事件（2008 年）²⁷⁹

本件は、原告が「双方向歯科治療ネットワーク」²⁸⁰とする名称の発明につき特許出願²⁸¹したところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた事案である。

裁判所は、「請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても、請求項に記載された内容を全体として考察した結果、発明の本質が精神活動それ自体に向けられている場合は、特許法第 2 条 1 項に規定する発明に該当するとはいえないが、人の精神活動による行為が含まれている、又は精神活動に関連する場合であっても、発明の本質が人の精神活動を支援する、又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は、発明に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではない」²⁸²との理由で、特許適格性を肯定し、請求不成立審決を取り消した。

その具体的な判断に関しては、「請求項 1 における『要求される歯科修復を判定する手段』、『前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段』という記載だけでは、どの範囲でコンピュータに基づくものなのか特定することができず、また、『システム』という言葉の本来の意味から見ても、必ずしも、その要素として人が排除されるというものではないことから、上記『判定する手段』、『策定する手段』には、人による行為、精神活動が含まれると解することができる。さらに、そもそも、最終的に、『要求される歯科修復を判定』し、『治療計画を策定』するのは人であるから、本願発

²⁷⁷ 省エネ行動事件、第 4 2 (4) ア。

²⁷⁸ 省エネ行動事件、第 4 2 (3)。

²⁷⁹ 知財高判平成 20 年 6 月 24 日判時 2026 号 123 頁。

²⁸⁰ 請求項 1：歯科補綴材の材料、処理方法、およびプレパレートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと；前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと；データベースに蓄積された情報にアクセスし、この情報を人間が読める形式で表示するための 1 台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと；要求される歯科修復を判定する手段と；前記歯科修復の歯科補綴材のプレパレートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり、前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し；また、前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に伝送してなる、コンピュータに基づいた歯科治療システム。

²⁸¹ 国際出願 PCT/US99/22857、特願 2000-579144 号。

²⁸² 歯科治療システム事件、第 5 2 (1) ウ。

明 1 は、少なくとも人の精神活動に関連するものであるということが出来るが、請求項に記載された内容につき、精神活動が含まれている、又は精神活動に関連するという理由のみで、特許の対象から排除されるものではないから、さらに、本願発明 1 の本質について検討して判断すべきである」²⁸³と述べた。

これによって、裁判所は、本願発明 1 の本質について検討した結果、「請求項 1 に記載の『要求される歯科修復を判定する手段』、『前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段』の技術的意義を一義的に明確に理解することができないと判断し、その次に本願発明 1 の要旨の認定については、特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということが出来るから、更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする」²⁸⁴と述べた。そして、「…以上によれば、請求項 1 に規定された『要求される歯科修復を判定する手段』及び『前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段』には、人の行為により実現される要素が含まれ、また、本願発明 1 を実施するためには、評価、判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの、明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと、本願発明 1 は、精神活動それ自体に向けられたものとはいえず、全体としてみると、むしろ、『データベースを備えるネットワークサーバ』、『通信ネットワーク』、『歯科治療室に設置されたコンピュータ』及び『画像表示と処理ができる装置』とを備え、コンピュータに基づいて機能する、歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することが出来る」²⁸⁵と判断した後、本願発明 1 は、自然法則を利用した技術的思想の創作に当たるものということができ、本願発明 1 が特許法第 2 条 1 項で定義される発明に該当する²⁸⁶と判断した。

(2) インターネット通信販売事件（2008 年）²⁸⁷

本件は、発明の名称を「インターネットによる商品の販売方法」²⁸⁸（その後、「インターネ

²⁸³ 歯科治療システム事件、第 5 2 (1) エ。

²⁸⁴ 歯科治療システム事件、第 5 2 (1) オ。

²⁸⁵ 歯科治療システム事件、第 5 2 (1) カ。

²⁸⁶ 歯科治療システム事件、第 5 2 (1) キ。

²⁸⁷ 知財高判平成 20 年 8 月 28 日裁判所 HP [平成 19 年 (行ケ) 10327 号]。

²⁸⁸ 請求項 1：商品の販売元が彩色商品カタログを、インターネット通信販売システムを介して宣伝し、この商品カタログのデジタル・データを受信した消費者が自己のパソコンのモニタに表示された商品カタログのデジタル画像を見て、その中から購買希望の商品を選択して、販売元に注文することにより所望の商品を購入するインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法であって、

(イ) 販売元が、少なくとも一つの彩色商品の見本画像と基準色画像を組み込んだ商品カタログを作

ット通信販売による商品の販売方法」と補正)とする発明を特許出願²⁸⁹したところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、請求不成立審決を受けたことに対し取消しを求めた審決取消訴訟である。

裁判所は、請求不成立審決の発明該当性と進歩性との否定に対して、特許適格性は肯定したうえで、進歩性を否定して拒絶審決を維持した。

審決では、「本願発明は、専ら、人為的な取り決め及び人間の精神活動を伴う行為にとどまり、情報処理装置を利用しているものの、その利用は、人為的な取り決め及び人間の精神活動を伴う行為に関連した道具としての利用にとどまるものであって、全体として自然法則を利用した技術思想ではないから、法第2条1項に規定する発明に該当せず、法第29条1項柱書に規定する要件を満たしていないので、特許出願の際、独立して特許を受けることができない」²⁹⁰とし、特許適格性を否定していた。

そして、審決取消訴訟では、「当裁判所は、本願補正発明が法第2条1項に規定する発明に該当しないとした審決の判断を正当とするものではないが、事案に鑑み、まず、原告ら主張の取消事由のうち、進歩性がないとした判断の誤りの有無について検討する」²⁹¹とし、進歩性について判断され、特許適格性については肯定しているものの、直接的には議論されず、その理由も示されていない。

(3) 遊技機事件（2009年）²⁹²

成し、この商品カタログのカラー画像データをデジタル商品カタログとしてインターネット通信販売システムを介して消費者に宣伝し、

（ロ）このデジタル商品カタログを受信した消費者が、受信データをパソコンのモニタにデジタル画像として表示し、

（ハ）この消費者が、パソコンを操作してモニタに表示された商品カタログの基準色画像の色を自己が所有する印刷された前記基準色画像の色に実質的に合致させ、同時に色が調整されたモニタ表示の商品カタログの彩色商品画像の中から所望の商品を選択して販売元に注文することを特徴とするインターネット通信販売システムを介する商品の販売方法。

²⁸⁹ 特願 2002-28622 号。

²⁹⁰ インターネット通信販売事件、第4 1 (1)。

²⁹¹ インターネット通信販売事件、第2 3 (1) ア。

²⁹² 知財高判平成 21 年 6 月 16 日判時 2064 号 124 頁。

本件は、発明の名称を「遊技機」²⁹³とする被告の特許権²⁹⁴に対し、原告が特許無効審判請求をするが、特許庁が被告の訂正を認めた上で、請求不成立の審決をしたことから、これを不服とする原告がその取消しを求めた事案である。

裁判所は、全体として本願訂正発明 1～5 は、自然法則を利用した発明であり、かつ技術的思想の創作となる発明であるというべきである²⁹⁵との理由で、特許適格性を肯定した審決を維持した。

まず、裁判所は、「本願訂正発明 1～5 が、(i)産業上利用できる発明ではない場合、(ii)自然法則を利用した発明でない場合、(iii)技術的思想の創作となる発明でない場合、(iv)技術的思想の創作のうち高度なものでない場合、のいずれかに該当するときは、同法第 29 条 1 項柱書にいう発明に該当しないことになる」²⁹⁶という判断基準を提示した。

そして、本件発明に関して、「前記のようにスロットマシン等の遊技機に関する発明であって、そこに含まれるゲームのルール自体は自然法則を利用したものといえないものの、同発明は、ゲームのルールを遊技機という機器に搭載し、そこにおいて生じる一定の技術的課題を解決しようとしたものであるから、それが全体として一定の技術的意義を有するのであれば、同発明は自然法則を利用した発明であり、かつ技術的思想の創作となる発明である」²⁹⁷と判示した。裁判所は、さらに、「本願発明は遊技機という機器に関する発明であり、ゲームのルールを機器に定着させたもの、例えば、実施例としてゲームを実行するための予め設定されたプログラムに従って制御動作を行う CPU（クロックパルス発生回路、乱数発生器を含む）であり、スタートレバーを操作（スタート操作）する毎に行われる乱数サンプリングの判定に用いられる確率抽選テーブル、停止ボタンの操作に応じてリールの停止態様を決定するための停止制御テーブル、副制御回路 8 2 へ送信するための各種制御指令（コマンド）等を格納（記憶）する ROM を含むマイクロコンピュータを主たる構成要素とする制御

²⁹³ 請求項 1：複数の図柄を変動表示する変動表示手段と、内部当選役を決定する内部当選役決定手段と、前記変動表示手段の変動表示動作を、少なくとも前記内部当選役決定手段の決定結果を含む情報に基づいた停止制御によって停止表示させる停止制御手段と、前記変動表示手段に所定の図柄が停止表示された場合に、再遊技の権利を付与する再遊技実行手段と、所定の条件が成立した場合に、前記内部当選役決定手段における前記再遊技の内部当選する割合を増大させることが可能な期間を発生させる高確率再遊技期間発生手段と、を有する遊技機において、前記高確率再遊技期間の終了決定を所定の終了確率で行う高確率再遊技期間終了決定手段と、前記終了確率を前記内部当選役決定手段において決定された内部当選役に基づいて決定する終了確率決定手段と、を備え、前記終了確率決定手段は、所定の内部当選役が入賞したことを条件に、複数の高確率再遊技選択状態のうちから一の高確率再遊技選択状態を決定し、前記高確率再遊技期間終了決定手段は、前記決定した高確率再遊技選択状態に基づいて終了か否かを決定することを特徴とする遊技機。

²⁹⁴ 特許第 3699417 号。

²⁹⁵ 遊技機事件、第 4 3 (3)。

²⁹⁶ 遊技機事件、第 4 3 (2)。

²⁹⁷ 遊技機事件、第 4 3 (2)。

回路を用いて遊技処理動作を制御する技術を用いるものであるから、全体として本件訂正発明 1～5 は、自然法則を利用した技術的思想の創作となる発明である」²⁹⁸と判示した。

また、裁判所は、特許適格性の判断手法として、「特許を受けようとする発明が自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであり、かつ産業上利用することができるものであるかをまず検討した上で、これらの要件を満たす発明であっても公知発明等に当たる場合には特許を受けることができないものと定めていると解すべきであると判示した。そうすると、特許法第 29 条第 1 項柱書該当性の判断に当たっては、特許法第 39 条、第 29 条の 2、第 29 条第 1 項及び第 2 項のように、2 つの発明を対比することにより特許要件の有無を判断する場合とは異なり、特許請求の範囲によって特定された発明全体が自然法則を利用した技術的思想の創作に当たるかどうかを全体的に検討すべきであって、公知発明等に当たらない新規な部分だけを取り出して判断すべきではない」²⁹⁹と説示した。

4. ビジネス関連発明の裁判例

1) 特許適格性を否定した裁判例

(1) 電子鏡台及び姿見事件（1986 年）³⁰⁰

本件は、テレビカメラ又はビデオカメラを用いた「電子鏡台及び姿見」³⁰¹の発明に関して特許出願がなされたが、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判を請求したが、拒絶審決を受けたことから、これに不服した原告がその取消しを求めた事案である。

裁判所は、以下のように判示し、特許適格性を否定し、請求不成立審決を維持した。裁判所は、「原告が発明として提案するところは、『電子鏡台及び姿見』として物の発明とされているが、その実質は、被写体である人物の場所の背後側にビデオカメラ又はテレビカメラを配置し、その前側に回路の接続されているテレビを見易い場所と角度に調整して配置するというものであって、被写体である人物とビデオカメラ又はテレビカメラとテレビとの配置位置を定めたものに過ぎず、このビデオカメラ又はテレビカメラ自体及びテレビ自体について格別の工夫がされているものではないことが認められる。…ビデオカメラ又はテレビカメラにより人間が直接見ることができない被写体を撮像し、その映像をテレビジョン表示装置に

²⁹⁸ 遊技機事件、第 4 3 (3)。

²⁹⁹ 遊技機事件、第 4 3 (4)。

³⁰⁰ 東京高判昭和 61 年 2 月 12 日昭和 60 年(行ケ)126 号。

³⁰¹ 特許請求の範囲：被写体である人物 1 の場所の背後側にビデオカメラ又はテレビカメラ 2 が配置され、その前側には回路の接続されているテレビ 3 も見易い場所と角度に調整して配置されていることを特徴とする電子鏡台及び姿見。：電子鏡台及び姿見事件、二 1 段落。

放映して見得るようにすることは、…、本願出願前周知であったテレビジョン装置の本来の機能の一つであるから、人間の後側にカメラ装置を配置して直接見ることができないその人間の後姿を被写体としてこれを撮像し、その映像をその人間の前側に配置したテレビジョン表示装置に放映してその人間がこの映像を見得るようにすることは右テレビジョン装置の本来の機能の一つの利用形態に過ぎないことは明らかである」と判示した³⁰²。特に、原告が本願において発明として提案する内容は、テレビジョン装置の本来の機能の一利用形態に過ぎない配置方法に尽き、この配置方法自体は何ら自然法則を利用するための技術手段を伴うものではないから、特許適格性がないと判断した。

(2) 資金別貸借対照表事件（2003 年）³⁰³

本件は、「資金別貸借対照表」³⁰⁴に関する実用新案権³⁰⁵を有する原告が、資金別貸借対照表を使用する被告の行為が実用新案権を侵害するとして、その使用差止めと損害賠償を求めている事案である。

裁判所は、考案該当性を否定し、無効理由の存在が明らかであるとして、原告の実用新案権に基づく請求は権利の濫用に当たり許されないとした。

裁判所は、「技術的思想の創作であつたとしても、その思想が、専ら、人間の精神的活動を介在させた原理や法則、社会科学上の原理や法則、人為的な取り決めを利用したものである場合には、実用新案登録を受けることができない（この点は、技術的思想の創作中に、自然法則を利用した部分が全く含まれない場合はいうまでもないが、仮に、自然法則を利用した部分が含まれていても、ごく些細な部分のみに含まれているだけで、技術的な意味を持たないような場合も、同様に、実用新案登録を受けることができないというべきである）」³⁰⁶と判示した。また、「本件考案は、貸借対照表について、『損益資金』、『固定資金』、『売上仕入資金』及び『流動資金』の4つの資金の観点からとらえたこと、各資金に属する勘定科目を、貸方と借方に分類することにより、各部ごとの貸方と借方の差額により求めた現金預金

³⁰² 電子鏡台及び姿見事件、二 2 段落。

³⁰³ 東京地判平成 15 年 1 月 20 日判時 1809 号 3 頁。

³⁰⁴ 考案の登録請求の範囲：A 資金別の貸借対照表であつて、この表は、損益資金の部の欄と、固定資金の部の欄と、売上仕入資金の部の欄と、流動資金の部の欄と、を含み、これらの欄は縦方向または横方向に配設してあり、B 上記損益資金の部の欄、固定資金の部の欄、売上仕入資金の部の欄、流動資金の部の欄の各欄は貸方・借方の欄に分けてあり、更に貸方・借方の欄に複数の勘定科目が設けてあり、C 上記損益資金の部の欄、固定資金の部の欄、売上仕入資金の部の欄、流動資金の部の欄の各欄に対応して現在の現金預金の欄が設けてある、D 資金別貸借対照表。；資金別貸借対照表事件 第 2 1 (3)。

³⁰⁵ 実用新案登録第 2077899 号。

³⁰⁶ 資金別貸借対照表事件 第 4 1 (2) ア。

を認識できるようにしたことに特徴がある。そうすると、上記本件考案は、専ら、一定の経済法則ないし会計法則を利用した人間の精神活動そのものを対象とする創作であり、自然法則を利用した創作ということはできない。また、本件考案の効果、すなわち、企業の財務体質等を知ることができる、企業の業績の予想を的確に行うことができる、損益の認識が容易にできる、貸借対照表、損益計算書、資金繰り表など個別に表を作成する必要がない等の効果も、自然法則の利用とは無関係の会計理論ないし会計実務を前提とした効果にすぎない。確かに、『損益資金』、『固定資金』、『売上仕入資金』及び『流動資金』の欄が、『縦方向または横方向に配設され』ることは、見やすくなるという点で、自然法則を利用した効果を伴うことができる。しかし、そのような効果は、そもそも本件考案の特徴であると評価できるものではなく（本件明細書の考案の詳細な説明によっても、本件考案の効果として記載されているわけでない。）、技術的な観点で有用な意義を有するものではない³⁰⁷という理由で、本件考案は、自然法則を利用した技術的思想に該当しないから、本件実用新案登録には、無効理由の存することが明らかであると判断した。

また、裁判所は、コンピュータ・ソフトウェア等による情報処理技術を利用してビジネスを行う方法に関連した創作が実用新案登録の対象になり得るとすれば、それは、コンピュータ・ソフトウェアを利用した創作が、法第2条1項所定の「自然法則を利用した技術的思想の創作」であると評価できるからであって、ビジネスモデル関連の発明が特許され、考案が登録された例があったとしても、そのことにより、本件考案が実用新案登録要件を充足するか否かに関する結論に影響を与えるものではないと述べた³⁰⁸。

2) 特許適格性を肯定した裁判例

(1) 切り取り線付き葉袋事件（2007年）³⁰⁹

³⁰⁷ 資金別貸借対照表事件 第4 1 (2) イ。

³⁰⁸ 資金別貸借対照表事件 第4 1 (3)。

³⁰⁹ 知財高判平成19年10月31日裁判所HP〔平成19年（行ケ）10056号〕。

原告は、発明の名称を「切り取り線付き薬袋」³¹⁰とする発明について特許出願³¹¹したが、拒絶査定を受けたので、拒絶査定不服審判を請求し、また補正（この補正により発明の名称は「切り取り線付き薬袋の使用方法」と変更）をした。しかし、これに請求不成立審決を受けたことから、この審決に対する取消しを求めた事案ある。

裁判所は、請求不成立審決が発明該当性および進歩性を否定したことに対して、発明該当性は肯定した上で、進歩性を否定し、請求不成立審決を維持した。

裁判所は、「技術的思想には、社会科学等の原理や法則、人為的な取り決めなども含まれるが、自然法則を利用していない原理、法則、取り決め等のみを利用したものは、それが技術的思想の創作といえるものであっても、発明とされることはない。そして、技術的思想の創作には、自然法則を利用しながらも、自然法則を利用していない原理、法則、取り決め等を一部に含むものもあり、それが発明といえるかは、その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義を検討して、問題となっている技術的思想の創作が、全体としてみて、自然法則を利用しているといえるものであるかによって決するのが相当である」³¹²と判示した。また、「本願補正発明は、切り取り線付き薬袋の使用方法に係る発明であり、調剤薬局側における『印刷する工程』、『薬剤を入れる工程』及び『薬袋を患者側に交付する工程』、並びに、患者側における『第2の開口部を新たに形成する工程』とからなるものである。そして、それらの工程において使用される薬袋の形状が特定され、薬袋が特定の位置に切り取り線部を備えるとされ、印刷工程における薬袋に対する印刷内容、印刷場所が特定されている。また、患者側における工程では、患者側が薬袋の切り取り線部に沿って切り取るとされている。このうち、薬袋の切り取り線部に沿って切り取りを行って第2の開口部を新たに形

³¹⁰ 請求項1：調剤薬局側において、薬袋の表面の縦方向の長さがその横方向の長さの約1.5倍以上となるような縦長の形状に形成されている薬袋であって、薬袋の底部から薬袋の横方向の長さの約1.5倍以上の距離だけ離れた上方の位置に形成されている第1の開口部と、前記第1の開口部が形成されている位置から『薬袋の縦方向の長さの約5分の1から約3分の1までの間の距離』だけ薬袋の底部に近づく位置に、薬袋の表面側及び裏面側の全体に渡って連続的に形成されている切り取り線部とを備えている薬袋を用意し、(1)前記薬袋の表面側の前記切り取り線部より上方の上方部分に患者の氏名などの個人情報を印刷すると共に、(2)前記薬袋の表面側の前記切り取り線部より約1センチメートル以上下方の下方部分に『薬剤の名称、用法、及び写真などの、前記患者に処方される薬剤に関する情報』を印刷する工程と、前記印刷された薬袋の中に、前記患者に処方される薬剤を入れる工程と、前記薬剤を入れた薬袋を患者側に交付する工程と、前記交付された薬袋を、患者側において、前記切り取り線部に沿って前記薬袋の表面側と裏面側の全体を切り取ることにより、前記薬袋の前記患者の個人情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側とを含む上方部分を、前記薬袋の前記薬剤に関する情報が印刷されている表面側とそれに対向する裏面側とを含む下方部分から分離し、前記第1の開口部が形成されている位置から『前記薬袋の縦方向の長さの約5分の1から約3分の1までの間の距離』だけ前記薬袋の底部に近づく位置に、第2の開口部を新たに形成する工程と、を含むことを特徴とする、切り取り線付き薬袋の使用方法。

³¹¹ 特願 2006-41777 号。

³¹² 切り取り線付き薬袋事件、第5 2 (2)。

成する主体について、これを患者側とすることは、人為的な取り決めである」³¹³と述べた。

しかし、本願補正発明の使用 방법에係る発明について、明細書の記載を参酌して、「特許請求の範囲に記載されている構成をみたとき、この使用方法に係る技術的思想の創作は、『第2の開口部を新たに形成する工程』の主体を誰と決めることについての技術的思想の創作のみではない。本願補正発明の使用 방법에係る技術的思想の創作は、使用される薬袋の形状やそれが切り取り線部を備えることを特定し、印刷工程における印刷内容、印刷場所を特定することにより、切り取り線部に沿って切り取りを行って開口部を形成するという工程を経ると、一定の効果を奏するというものである。…本願補正発明は、その構成や構成から導かれる効果等の技術的意義に照らせば、物理的に特定の形状、内容の物について、印刷機等の機器により特定の物理的な操作がされる工程を含むことによって、第2の開口部を形成する工程を経たとき、薬袋を捨てたときに個人情報の悪用を防止できるなどの効果を奏するのであり、切り取り線部の目的は同線部に沿って切り取りを行うことを容易にすることであるので、切り取り線部に沿った切り取り等を行い第2の開口部を形成する工程は、特定の形状、内容の物を利用したことに伴う工程を規定したものとみることができることから、上記の本願補正発明の効果は、結局、印刷機等の機器による特定の物理的な操作がされる工程によって実現しているということが出来るものであり、これは自然法則を利用することによってもたらされるものであるから、本願補正発明は、全体としてみると、自然法則を利用しているといえるものである」³¹⁴と判示した。本判決では、本願補正発明に人為的な取り決めを含む部分があっても、全体としてみて、自然法則を利用した技術的思想に該当するかどうかを判断基準としている。

(2) 音素索引多要素行列構造の英語と多言語の対訳辞書事件（2008 年）³¹⁵

原告は、発明の名称を「音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書」³¹⁶とする発

³¹³ 切り取り線付き薬袋事件、第5 2 (5)。

³¹⁴ 切り取り線付き薬袋事件、第5 2 (5)。

³¹⁵ 知財高判平成20年8月26日判時2041号124頁。

³¹⁶ 請求項3：音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書の段階的相互照合的引く方法。対訳辞書の引く方法は、以下の三つの特徴を持つ。一、言語音の音響物理的特徴を人間視覚の生物的能力で利用できるように、英語の音声を子音、母音子音アクセント、スペル、対訳の四つの要素を横一行にさせた上、さらに各単語の子音音素を縦一列にローマ字の順に配列させた。二、英語音声を音響物理上の特性から分類した上、情報処理の文字コードの順に配列させたので、コンピュータによるデータの処理に適し、単語の規則的、高速的検索を実現した上、対訳辞書を伝統的辞書のような感覚で引くことも実現した。三、辞書をできるだけ言語音の音響特徴と人間聴覚の言語音識別機能の特徴に従いながら引くようにする。すなわち、まずは耳にした英語の音声を子音と母音とアクセントの音響上の違いに基づいて分類処理する。次に子音だけを対象に辞書を引く。同じ子音を持った単語が二個以上有った場合は、さらにこれら単語の母音、アクセントレベルの音響上の違い

明につき、特許出願³¹⁷をした。原告は、本願につき補正をしたが拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判請求をしたが、請求不成立審決がなされた。この事案は、その審決の取消を求めた審決取消請求事件である。

裁判所は、「人は、自由に行動し、自己決定することができる存在であり、通常は、人の行動に対して、反復類型性を予見したり、期待することは不可能である。したがって、人の特定の精神活動（社会活動、文化活動、仕事、余暇の利用等あらゆる活動を含む。）、意思決定、行動態様等に有益かつ有用な効果が認められる場合があったとしても、人の特定の精神活動、意思決定や行動態様等自体は、直ちには自然法則の利用とはいえないから、特許法第2条1項所定の『発明』に該当しない」³¹⁸という理由で、特許適格性を否定した請求不成立審決を取消した。

また、裁判所は、ある課題解決を目的とした技術的思想の創作が、その構成中に、人の精神活動、意思決定又は行動態様を含んでいたり、人の精神活動等と密接な関連性があったりする場合において、そのことのみを理由として、特許法第2条1項所定の発明であることを否定すべきではなく、特許請求の範囲の記載全体を考察し、かつ、明細書等の記載を参酌して、自然法則の利用されている技術的思想の創作が課題解決の主要な手段として示されていると解される場合には、同項所定の発明に該当するというべきだ³¹⁹と判示した。また、課題解決を目的とした技術的思想の創作の全体の構成中に、自然法則の利用が主要な手段として示されているか否かによって、発明に当たるかを判断すべきであって、課題解決を目的とした技術的思想の創作からなる全体の構成中に、人の精神活動、意思決定又は行動態様からなる構成が含まれていたたり、人の精神活動等と密接な関連性を有する構成が含まれていたからといって、そのことのみを理由として、同項所定の発明であることを否定すべきではないとのべた³²⁰。

を照合する。この段階的な言語音の分類処理方法によって、従来聞き分けの難しい英語音声もかなり聞き易くなり、英語の非母語話者でも、英語の音声を利用し易くなった。以下ではさらに詳しく説明する。英語の一単語に四つ以上の要素（基本情報）を持たせ、辞書としての本来の機能を果すだけでなく、これらの基本情報の段階的相互照合的構造によって、調べたい目標単語を容易に見つける索引機能も兼ねる。探したい目標単語の音声（音素）に基づいて、子音音素から母音音素への段階的検索する方法の他に、目標単語の前後にある候補単語の対訳語、単語の綴り字内容を相互に照合する方法という二つの方法によって目標単語を見つける。まずは目標単語の音声から子音音素を抽出し、その子音音素のローマ字転記列の a b c 順に目標単語の候補を探す、結果が一つだけあった場合は、その行を目標単語とみなし、この行にあったすべての情報を得る。子音転記の検索結果が二つ以上あった場合は、さらに個々候補の母音音素までを照合する。もしくは、前後の候補の対訳語と単語の綴り字までを参照しながら、目標単語を確定する。

³¹⁷ 特願 2003-154827 号。

³¹⁸ 音素索引多要素行列構造の英語と多言語の対訳辞書事件、第5 1 (1)。

³¹⁹ 音素索引多要素行列構造の英語と多言語の対訳辞書事件、第5 1 (1)。

³²⁰ 音素索引多要素行列構造の英語と多言語の対訳辞書事件、第5 1 (3) ア (イ)。

(3) ステーキ提供システム事件（2018年）³²¹

本件は、株式会社ペッパーフードサービスの「ステーキの提供システム」を発明³²²の名称とする特許³²³³²⁴についての特許異議の申立て³²⁵に基づく取消決定に対する取消訴訟である。特許庁は、特許請求の範囲の訂正を認めるとともに、全請求項（請求項 1-6 全て）に係る特許を取り消す決定をしたが、原告はこの特許取消決定の取消しを求め、知的財産高等裁判所に訴えを提起し請求認容となった。

本件特許発明は、「お客様に好みの量のステーキを、安価に提供する」ことを「課題」とし、お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を「課題を解決するための技術的手段の構成」とするものである³²⁶。これによってお客様が要望する量のステーキを、ブロックからカットして提供するものであるため、お客様は、自分の好みの量のステーキを、任意に思う存分食べられるものとなり、また、お客様は、立食形式で提供されたステーキを食するものであるため、少ない面積で客席を増やすことができ、またお客様の回転、即ち客席回転率も高いものとなって、お客様に、好みの量のステーキを、安価に提供することができるものである³²⁷。

特許庁の判断は、まず、本件発明の技術的意義を、お客様を立食形式のテーブルに案内し、お客様が要望する量のステーキを提供するというステーキの提供方法を採用することにより、お客様に、好みの量のステーキを安価に提供するという飲食店における店舗運営方法、つまり経済活動それ自体に向けられたものであるとしている。本件発明の、「札」、「計量機」、「印し」及び「シール」という物を、それぞれの物が持っている本来の機能の一つの利用態様が示されているのみであって、これらの物を単に道具として用いることが特定されてい

³²¹ 知財高判平成 30 年 10 月 17 日裁判所 HP〔平成 29 年（行ケ）10232 号〕。

³²² 出願番号 2014-115682。

³²³ 特許第 5946491 号。

³²⁴ 請求項 1：お客様を立食形式のテーブルに案内するステップと、お客様からステーキの量を伺うステップと、伺ったステーキの量を肉のブロックからカットするステップと、カットした肉を焼くステップと、焼いた肉をお客様のテーブルまで運ぶステップとを含むステーキの提供方法を実施するステーキの提供システムであって、上記お客様を案内したテーブル番号が記載された札と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量する計量機と、上記お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印しとを備えることを特徴とする、ステーキの提供システム。

³²⁵ 異議 2016-701090 号。

³²⁶ 特許第 5946491 号【0005】【0016】。

³²⁷ 特許第 5946491 号【0005】。

るにすぎないから、本件発明の技術的意義は、「札」、「計量機」、「印し」及び「シール」という物自体に向けられたものということは相当でないとしている。また、「ステーキの提供システム」という「システム」を、その構成とするものである点から、「ステーキの提供システム」の技術的意義が、経済活動それ自体に向けられたものであることに鑑みれば、社会的な仕組み（社会システム）を特定しているものにすぎないとして、その本質が経済活動それ自体に向けられたものであり全体として自然法則を利用した技術思想の創作に該当しないと判断した。

これに対し、知財高裁では、「本件計量機等は、『札』、『計量機』及び『シール（印し）』といった特定の物品又は機器（装置）であり、『札』に『お客様を案内したテーブル番号が記載され』、『計量機』が、『上記お客様の要望に応じてカットした肉を計量』し、『計量した肉の量と上記札に記載されたテーブル番号を記載したシールを出力』し、この『シール』を『お客様の要望に応じてカットした肉を他のお客様のものと区別する印し』として用いることにより、お客様の要望に応じてカットした肉が他のお客様の肉と混同することを防止することができる」また、「札によりテーブル番号の情報を正確に持ち運ぶことができるから、計量機においてテーブル番号の情報がお客様の注文した肉の量の情報と組み合わせられる際に、他のテーブル番号（他のお客様）と混同が生じることが抑制されるということができ、『札』にテーブル番号を記載して、テーブル番号の情報を結合することで、他のお客様の肉との混同を防止するという効果があり」、「肉の量はお客様ごとに異なるのであるから、『計量機』がテーブル番号と肉の量とを組み合わせることで出力することには、他のお客様の肉との混同を防止するがあとという効果があり」、「『シール』は、本件明細書に『オーダー票に貼着』、『カットした肉Aに付す』と記載されているとおり、お客様の肉やオーダー票に固定することにより、他のお客様のための印しと混じることを防止することができるから、シールを他のお客様の肉との混同防止のための印しとすることには、他のお客様の肉との混同を防止するという効果」があることから、技術的意義が認められるとした³²⁸。このような判断から、本件特許発明は、「ステーキ店において注文を受けて配膳をするまでの人の手順（本件ステーキ提供方法）を要素として含むものの、これにとどまるものではなく、札、計量機及びシール（印し）という特定の物品又は機器（装置）からなる本件計量機等に係る構成を採用し、他のお客様の肉との混同が生じることにより、本件ステーキ提供方法を実施する際に不可避免的に生じる要請を満たして、『お客様に好みの量のステーキを安価に提供する』という本件特許発明の課題を解決するものである」³²⁹とした。そして、「本件特許発明の技術的課題、その課題を解決するための技術的手段の構成及びその構

³²⁸ ステーキ提供システム事件、2（1）エ。

³²⁹ ステーキ提供システム事件、2（1）オ。

成から導かれる効果等の技術的意義に照らすと、本件特許発明は、札、計量機及びシール（印し）という特定の物品又は機器（本件計量機等）を、他のお客様の肉との混同を防止して本件特許発明の課題を解決するための技術的手段とするものであり、全体として『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当する」³³⁰とし、決定を取り消した。

Ⅲ. 欧州におけるソフトウェア関連発明の特許適格性判断基準

1. 発明の定義

欧州特許条約（European Patent Convention、以下「EPC」という）では、「発明」について定義はしていないが、EPC第52条³³¹に特許対象を「新規かつ進歩性を有し、産業上利用可能なすべての技術分野におけるあらゆる発明」としている。そのかわり、(2)項において、発明とみなされない事項が羅列されている。そのなかで(c)コンピュータプログラムが記載されている。しかし、ここでのプログラムはプログラム自体(as such)のみをいうのであって、欧州特許庁の審査ガイドライン及びEPC規則によって、クレームにプログラムを実行する装置の内容が記載されている場合、技術的性質(technical character)³³²を有するのにかよって特許適格性の判断がなされている。

2. 審査基準

1) 一般の発明に関する実務

審査ガイドライン³³³ Part G(Patentability) Chapter I 2. では、発明該当性に対して、黙

³³⁰ ステーキ提供システム事件、2 (2)。

³³¹ EPC 第 52 条

(1) 欧州特許は、新規かつ進歩性を有し、産業上利用可能なすべての技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。

(2) 次のものは、特に、(1)にいう発明とはみなされない。

(a) 発見、科学の理論及び数学的方法

(b) 美的創造物

(c) 精神的な行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則又は方法並びにコンピュータプログラム

(d) 情報の提示

(3) (2)は欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に関係している範囲内においてのみ当該対象又は行為の特許性を排除する。

³³² 技術的教示(technical teaching)ともいう。

³³³ 欧州特許庁「Guidelines for Examination in the EPO」Part G Chapter I 2. (ii) (2018)。

示的に含まれている要件について説明している。発明は技術的分野³³⁴に関連して、技術的課題³³⁵に関し、保護が求めているクレーム中で規定することができる技術的特徴³³⁶を有する程度に「技術的性質（technical character）」を含むものでなければならない。

また、第52条(1)項の趣旨の発明であるかを判断するにあっては、審査ガイドラインPart G(Patentability) Chapter II 2.においてみつつの留意点を述べている。まず、第52条(2)項に基づく特許適格性の除外は、出願が除外される主題それ自体に限り適用される。次に、クレームの方式又は種類を無視して、クレームされた主題が、全体を考慮して、技術的性質を有しているか否かで、その内容を判断すべきである。もし、これを有していなければ、第52条(1)項にいう発明として認めることはできない。また、第52条(1)項にいう発明であるかを判断するに当たり、それが産業上の利用可能性を有しているか、新規性を有しているか、及び進歩性を伴うかの問題とは別の問題として判断しなければならない。

2) ソフトウェア関連発明に関する実務

① コンピュータプログラム³³⁷

コンピュータ・プログラムは、「computer-implemented invention」の一形態であり、コンピュータ、コンピュータネットワーク、その他のプログラム可能な装置を含むクレームを対象とするべく意図された表現である。つまり、クレームされた発明の一部または複数の特徴が、明らかにプログラムによって実現される発明をいう。

コンピュータ・プログラムに関するクレームの特許適格性を考慮するときの基本は、原則、他の主題の場合と同様である。第52条(2)項の一覧には「コンピュータ・プログラム」が含

³³⁴ EP0 規則 42 明細書の内容。

(1) 明細書は、次のように記載する。

(a) その発明が関連している技術分野を指定する。

³³⁵ EP0 規則 42(1)

(c) クレームに記載される発明は、その技術的課題（それが明白に記述されていない場合を含む）及びその解決方法を理解することができるような表現で開示し、また、背景技術との関連においてその発明が有利な効果を有する場合には、その効果を記述する。

³³⁶ EP0 規則43 クレームの形式及び内容

(1) クレームは、保護が求められる事項を発明の技術的特徴に関して定義する。適切と認められるには、クレームに次の事項を含む。

(a) 発明の主題の指定及び技術的特徴であって、クレームする主題の定義のために必要であり、結合して先行技術をなすもの。

(b) 特徴部分であって、「を特徴とする」又は「によって特徴付けられる」という表現から始まり、(a)に記載した技術的特徴と結合して保護が求められる技術的特徴を明示しているもの。

³³⁷ Guidelines for Examination in the EP0, Part G Chapter I 3.6.

まれているが、クレームされた主題が技術的性質を有する場合には、第52条(2)及び(3)の規定による特許適格性の除外対象にはならない。また、コンピュータ・プログラムによって制御されるデータ処理オペレーションは、理論的には特別な回路によって実行されるのであって、プログラムの実行には常に、例えば、電流といった物理的効果が伴っている。しかし、このような通常の物理的効果それ自体は、コンピュータ・プログラムに技術的性質を与えるには十分でない(T 1173/97参照)。ただし、コンピュータ・プログラムが、コンピュータの作動時に、そのような通常の物理的効果を超える更なる技術効果をもたらすことができるのなら、特許適格性の除外対象にはならない。コンピュータ・プログラムに技術的性質を与える更なる技術的効果は、例えば、プログラムの影響下にある工業的処理の制御、物理的存在を示す処理データ、コンピュータ自体若しくはその周辺機器の内部機能の中であって、たとえば、ある処理の効率性や安全性が要求されるコンピュータ資源の管理、又は通信リンクでのデータ送信速度等に影響を与えることができるもの、などがあり得る。つまり、コンピュータ・プログラムは、そのプログラムが、コンピュータを作動させているときに、プログラムとコンピュータとの間に存在する通常の物理的対話構造を超えた更なる技術的効果を与える能力を有していれば、第52条(1)項にいう発明とみなすことができる。また、クレームに、コンピュータ、コンピュータネットワーク、プログラムを実行する可読媒体等の単なる包含だけでは、クレームされた主題に技術的性質があるとはいえない。技術的手段を定義又は使用する内容がクレームされている場合には、第52条(1)項にいう発明だといえる(T 424/03、T 258/03、G 3/08参照)。もし、クレームの内容が、明確な技術的性質を有していない場合は、第52条(2)及び(3)に基づき拒絶される。

特許適格性の判断の際に、クレームを全体として考慮し、技術的性質を有するかどうかを判断するためには、クレームのカテゴリーを無視して、その内容にだけ注意すべきである。また、技術的性質は、先行技術を考慮することなく判断されるべきである(T 1173/97、G 3/08参照)。

② 数学的方法³³⁸

純粹に抽象的又は知的な方法は、特許を受けることができない。しかし、例えば、割算の簡便な方法は特許を受けることができないが、それに応じて作動するように構成された計算機は、例外的に、特許を受けることができる場合がある。また、電気フィルターを設計する数学的方法は特許を受けることができないが、この方法に基づいて設計されたフィルターは、第52条(2)項及び(3)項による特許性の除外対象とはならない。さらに、電気通信を暗号化／

³³⁸ Guidelines for Examination in the EPO, Part G Chapter I 3.

解読又は署名する方法は、それが本質的に数学的方法に基づくものであったとしても、技術的方法と見なされる場合がある（T 1326/06参照）。

③ 精神的行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則及び方法³³⁹

精神的行為、遊戯又は事業活動の遂行に関する計画、法則、方法等は、抽象的又は知的性質の事項の更なるものである。例えば、言語を学習する計画、クロスワードパズルを解く方法、（遊戯の規則によって定められた抽象的実体としての）遊戯、情報のモデリング、商業的活動を組織するための計画等は、特許を受けることができない。さらに、事業活動を遂行する方法は、それが不特定の技術手段を利用する可能性を明示している場合、又は実用性がある場合であっても、特許適格性が排除される（T 388/04参照）。他にも、技術的性質を有する手段や措置の用途を指定せず、成果物として物理的実体の提供（例えば、所定の設計に基づき装荷された炉心）を含みもしない原子炉炉心装荷配置の設計方法がありうる。この方法は、専ら精神的に実行することもできるので、その方法の複雑さやそれに伴う技術的考察にかかわらず、技術的性質を有しない（T 914/02参照）。

ただし、クレームされた内容が少なくとも計画の一部を実行するための装置又は技術的方法を特定している場合には、その計画及び装置又は方法の全体を審査しなければならない。特に、クレームが、ある計画の内、少なくともいくつかの手順を実行するためのコンピュータ、コンピュータネットワーク、その他のプログラム可能な従来装置、又はそのためのプログラムを特定している場合には、技術的特徴と技術的でない特徴の混合物を含むことができ、コンピュータ又は相応のプログラム装置として技術的特徴を備えてるとみることができる。このようなクレームは、「コンピュータ利用発明」として審査が行われる。

④ 情報の提示³⁴⁰

単に情報の内容のみで定義される情報の提示は、特許を受けることができない。これが適用されるのは、クレームが情報の提示それ自体（例えば、音響信号、話し言葉、画像ディスプレイ、主題で定義される書籍、記録された音楽作品で定義される音盤、注意表示で定義された交通信号によるもの等）、又は情報を提示するための方法や装置（例えば、指示、又は記録された情報のみで定義された指示機や、その記録装置）のいずれに関するものなどがある。ただし、情報の提示が新規な技術的特徴を有していれば、情報の媒体又は情報を提示するため

³³⁹ Guidelines for Examination in the EPO, Part G Chapter I 3.5.

³⁴⁰ Guidelines for Examination in the EPO, Part G Chapter I 3.7.

の方法若しくは装置に特許を受けることのできる主題が存在することもありうる。情報の内容から区別できる表示についての配列や方法は、特許を受けることのできる技術的特徴を構成している場合にはその可能性がある。情報の提示が問題になるのは、「表示された方法」を記載せずに「表示されたもの」がクレームされた場合をいう(T 1749/06参照)。このような技術的特徴が存在する例としては、文字を表示するために特定のコードを使用する電信装置や通信システム(例えば、パルス符号変調)、測定された情報を表示するための特定方式のグラフを作成するよう設計された測定装置、ステレオ録音をできるようにした特定の溝の形状を有する音盤、プログラムの技術的特徴を本質的に構成する言語で定義されたコンピュータ・データ構造であって、そのプログラムによってデータ構造が制御されるもの(T 1194/97参照)等がある。

⑤ データ検索、フォーマット及び構造³⁴¹

ある媒体に又は電磁搬送波として具現化されたコンピュータ利用データ構造(T 1194/97参照)又はコンピュータ利用データフォーマットは技術的性質を有するため(記憶媒体は技術的人工物に該当するので)第52条(1)項にいう発明にあたる。

しかし、データ構造それ自体は単なるスタティックメモリの構成にすぎない。したがって、データ構造それ自体がクレームされる場合は、実行される方法が存在しないので、技術的効果を直接特定することはできない。

また、クレームされたデータ構造は、異なるアルゴリズムや完全に異なる目的のための方法と組み合わせて使用される可能性がある。このため、クレームされたデータ構造が技術的効果の基礎を構築する適切な方法の手順からなるかどうかを基準に確認しなければならない。

IV. 韓国におけるソフトウェア関連発明の特許適格性判断基準

1. 発明の定義

1) 現行特許法上の「発明」の定義

韓国特許法上で保護される「発明」は、第2条1項において「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定められている。したがって、発明に該当するためには「自然法則の利用」が必要であるから、磁気や電子電気現象等、自然現象や自然法則そ

³⁴¹ Guidelines for Examination in the EPO, Part G Chapter I 3.7.2.

のものは特許法上の発明として認められない、また、自然法則を利用していない単純な人間の精神活動や、抽象的なアイデアそのもの、人為的な取決めも特許の対象として認められない。たとえば、ピタゴラスの定理、経済法則、事業の方法などは、自然法則を利用したものとはいえず、特許法上の発明として認められない。一方、ソフトウェア関連発明の場合、一定の技術的課題を解決するために、その手段として、数式や数学的アルゴリズムなどを取り入れる場合が多く、これらは、前述したように、抽象的なアイデア、あるいは自然法則そのものであることから、その特許適格性の判断をどのようにすべきか、について多様な議論がなされている。したがって、ソフトウェア関連発明が、特許を受けられる発明に該当するか否かは、当該発明が、抽象的なアイデア、あるいは自然法則そのものではなく、自然法則を利用した技術的思想の創作にあたるといえるのかによって判断される。

2) 沿革

(1) 旧法

韓国に特許法制度が導入されたのは、1908 年に公表された大韓帝国特許領³⁴²であり、その後、1946 年に軍政法令³⁴³によって特許法が制定されている。この条文には、日本と米国の特許法を参考にしているが、発明の定義規定は設けられていない。

その後、1961 年に、特許法³⁴⁴が法律として制定および公表されるが、(この法を 1961 年制定法という。)ここでも、発明の定義に関する規定は設けられていない。ただ、第 2 条(特許の対象)において、「産業に利用できる新規の発明をした者は、その発明について特許を受けることができる」とだけ、規定されている。

(2) 発明の定義規定導入(1963 年以降)

発明の定義規定が初めて導入されたのは、1963 年の改正法³⁴⁵であり、第 5 条 1 項において、「この法律で発明とは、自然法則を利用した高度な技術的創作であって産業に利用することができるものをいう」と規定された。この定義規定の導入に関しては、「発明定義と特許に関する手続等を明確にするな、不備な点を補うためである」と説明されていて、また、1959 年

³⁴² 1908. 8. 12 勅令第 196 号。

³⁴³ 1946. 10. 15 軍政法令第 91 号。

³⁴⁴ 制定 1961. 12. 31 法律第 950 号。

³⁴⁵ 一部改正 1963. 3. 5 法律第 1293 号。

の日本特許法改正³⁴⁶の影響を受けたものだと評価されている³⁴⁷。

その後、1973 年改正³⁴⁸では、第 5 条において、「この法律で発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であって高度なものをいう」に、1990 年改正³⁴⁹では、第 2 条 1 項において、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であって高度なものをいう。」と改正され、現在に至ったのである。

発明の定義を積極的に定めた趣旨について、特許庁で発行する条文解説では、「韓国特許法のように定義規定を置く例は多くなく、殆どの国では学説及び判例に委ねられている。これは、発明が多様化され、時代の変化につれ新たな形態の発明が登場するなど、一義的に発明を定義することが困難であるからである。特許法の保護対象が『発明』であるため、発明の意義を明確にするのは当然のことだが、発明の定義を特許法上で明確に規定するか、または、学説や判例に委ねるかは、立法政策的選択の問題である。発明の定義規定を置いた場合、特許法が保護する対象を明確にし、法の適用上の利便性と予測可能性を増加させるという利点がある反面、学説や判例に委ねる場合は、時代や状況に適合するよう、発明を柔軟に解釈することができるという利点がある」³⁵⁰と述べている。

(3) 特許法改正案

韓国特許庁は、プログラムを物の発明として取り扱う特許法改正案(議案番号第 177655 号)³⁵¹を 2007 年に発議したが、プログラムの著作権との抵触問題を提起した文化体育観光部の反対で改正されなかった。また、2011 年 6 月に特許法改正のための公聴会を経て、2011 年 10 月、立法予告された特許法の一部改正法律立法予告案(知識經濟部公告第 2011-514 号)³⁵²では、その趣旨³⁵³と改正条文³⁵⁴が日本特許法と実質的に同じものだったが、本改正案もプ

³⁴⁶ 昭和 34 年 4 月 13 日法律第 121 号(昭和 35 年 4 月 1 日施行版)。

³⁴⁷ 韓国特許庁「知的財産制度の実効性向上のための法制度の基礎研究(特許法の条文別解説書)」24-26 頁(2014)。

(https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UIpInf0thApp?seq=14815&c=1003&board_id=others&catmenu=m04_02_05 2019 年 9 月 30 日最終閲覧)。

³⁴⁸ 全部改正 1973. 2. 8 法律第 2505 号。

³⁴⁹ 全部改正 1973. 2. 8 法律第 2505 号。

³⁵⁰ 知的財産制度の実効性向上のための法制度の基礎研究(特許法の条文別解説書)、27 頁。

³⁵¹ 韓国議案番号第 177655 号。

³⁵² この改正案は、特許庁が 2011 年に用意したものであった。; 国家識財産委員会の知的財産戦略企画団「特許法の一部改正法律案の調整に関連する主要な争点および経過」(2012)2 頁。

³⁵³ 近年では「プログラム」が「記録媒体」と関係なく、単独でネットワークを介して流通されることが大勢である。したがって、「プログラムが記録された記録媒体」は、特許で保護されているが、ネットワークを介して流通される同じ「プログラム」は、特許で保護されていない矛盾を解決するために、法を補完しようとする。; 特許法の一部改正法律立法予告案、知識經濟部公告第 2011-514 号

³⁵⁴ 韓国特許法改正案(知識經濟部公告第 2011-514 号)

プログラムの著作権との抵触問題で文化体育観光部の反対により国務會議に上程されなかった。このように、特許法改正案が部署間の協議が難航したため、特許庁は、2011 年 10 月、国家知識財産委員会に調停を申請した。1 次調整會議（2011 年 12 月 22 日）で国家知識財産委員会は、法改正の必要性が認められた後、具体的な立法方式を推進するとした。その後、韓国特許庁が独自に審査基準を改正し、プログラムを方法発明だけでなく、物の発明としても扱えるように 2014 年 7 月 1 日から施行された³⁵⁵。

その後、議員立法で特許法改正法律案が国会に発議された³⁵⁶。改正法律案を発議した理由は、当時、特許庁の審査基準改正が立法権侵害問題として、該当常任委員会で問題になったことから、立法的措置の必要性を認識したからだと述べている³⁵⁷。しかし、本改正案も 2015 年 11 月に廃棄されている。

このように、韓国では、記録媒体を要件とすることなくプログラム自体について特許を受けることを可能とする、特許改正案が以前から何度も提出されている。改正案内容には、プログラムを「物」の発明として認めるとともに、譲渡および貸渡しに、プログラム等の情報通信回線を通じた提供を含ませている。この改正案の必要性について、以下のように点にある。

まず、プログラムを保護する方法として、営業秘密、著作権法だけでは不十分な側面がある。営業秘密の場合、革新的な技術情報が公に知られていない状態ではなく、市場にリリースされた製品を通じて情報獲得が困難な場合、（例えば、コカ・コーラのレシピなどの場合）には好都合であるが、プログラムの場合、市場にリリースされた以上、第三者からの模倣可能性はとて高いため不向きである。特に、近年、リバース・エンジニアリング技術の発展からみても、リリースされたプログラムの分析を通じて、技術的思想を取得することがますます容易になってきている。また、プログラムの場合、侵害の立証もとても困難である。また、プログラムは以前から著作権法上で保護されてきたが、著作権はプログラムの表現（例え

第 2 条 3 項 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明に譲渡（プログラム等である場合には、電気通信網を通じた提供を含む。）及び貸渡し（プログラム等である場合には、電気通信網を通じた提供を含む。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為。

第 2 条 4 項 「プログラム等」とは、コンピュータなどの情報処理能力を持つデバイスの指令の集合として特定の結果を得ることができるように、指令を組み合わせたプログラム、およびコンピュータなどの情報処理能力を有する装置の処理のために供給される情報としてプログラムに準ずるもの言う。

³⁵⁵ 当時、特許庁は、改訂審査基準が出願人の不便さを解消しようとする趣旨に過ぎないと言いながら文化体育観光部を説得した。具体的には請求項末尾にコンピュータプログラムと記載した出願が拒絶され、出願人に不便を与える問題を解決しようと審査基準を改正しようとするものだ主張した。；特許庁「コンピュータ関連発明の審査基準の改正の主な内容の通知」（2014）1 頁。

³⁵⁶ 韓国議案番号第 1911949 号。

³⁵⁷ 韓国議案番号第 1911949 号の趣旨 <http://goo.gl/BxBbKe> （最終閲覧 2019 年 9 月 30 日）。

ば、ソースコードやインターフェースなど）を保護するのであって、技術的思想（アイディアや アルゴリズム）を保護するわけではない。もし、同じ機能をするプログラムであっても、プログラムの表現（ソースコード）が違うのであれば、著作権侵害にはならない。

次に、特許を受けたプログラムを、ネットワークを介して違法提供した場合、特許の法的保護を明確にする必要性もある。プログラムが記録媒体に組み込まれた状態のみで特許として保護されるのであれば、物の移転なしに、情報通信回路を通じて流通されたプログラムは現行法で保護されない。まず、韓国特許法で定められている特許の実施には、ネットワーク上の転送等が含まれていないため、侵害行為を構成することができない。また、ハードウェアの部分を残してソフトウェア部分だけを対象にする場合、間接侵害を構成するのかについても疑問がある。しかし、最近では、ソフトウェアとモバイルアプリ等のプログラムが記録媒体にかかわらず、情報通信回廊を介して ダウンロード方式で電気信号の形で移転されて流通されているのが一般的であり、プログラム特有の流通構造の変化を法に反映する必要性も存在する。

しかし、このような主張に対して、著作委員会や著作権委員会を管轄する文化体育観光部の猛反対により、決着がつかないまま、国務総理室国務調整室では、2015 年から現在までに国務調整室及び未来創造科学部、文化体育観光部、特許庁の合同会議を開き続けている。

2. 審査基準

1) SW 関連発明の審査基準

(1) 「コンピュータ関連発明の審査基準」（1984 年）³⁵⁸

コンピュータの利用分野が急速に拡大されるにつれ、これらの法的保護の問題が重要な課題として挙げられ、1984 年 12 月に、韓国特許庁の一般・審査基準の一部として、「コンピュータ関連発明の審査基準」が制定されることになった。この審査基準では、ソフトウェアが利用する、順序の法則が自然法則によるものである場合には、「方法」の発明として成立し得るもので、また、コンピュータがある装置やシステム内の特定の目的を達成する機能的実現手段として利用される場合には、「装置」発明として成立し得るということを主な内容としている。さらに、この審査基準によると、数式や数学アルゴリズム自体を特許の対象から除外し、オペレーティング・システム、制御プログラムなどのシステム・プログラムは、特許の対象となりうるが、アプリケーション・プログラムは、特許を受けることができなかった。

³⁵⁸ 韓国特許庁「コンピュータ関連発明の審査基準」（1984）。

(2) 「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」(1995 年)³⁵⁹

1995 年 2 月の改正審査基準では、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の特許適格性の範囲を拡大する方向に改正され、主に「自然法則の利用」に該当するのかに関する判断基準について、ハードウェア資源の利用がされていることを協調している。具体的には、ソフトウェアによる情報処理が、対象の物理的又は技術的性質に基づいたものである場合には、そのソフトウェアによる情報処理は自然法則を利用したものとした。また、一般的に、ハードウェア資源を伴う発明は自然法則を利用したといえるが、請求項の記載がコンピュータの構成要素または装置等のハードウェア資源により限定されていたとしても、その限定されたハードウェア資源が当該発明の目的を達成するのに必要な特別な構成又は機能を持つ特定のハードウェア資源でなく、コンピュータの機能を実現する基本的な構成を記載したものに過ぎないのなら、それはハードウェア資源を単純な使用であり、自然法則を利用したものとする事ができない旨が記載されている。

(3) 「コンピュータ関連発明の審査基準」(1998 年)³⁶⁰

既存の審査基準ではコンピュータ関連発明の特許権者の保護が不十分だという指摘や、米国や日本の審査基準の影響を受け、1998 年の改正審査基準においては、記録媒体に格納されたソフトウェア関連発明にも特許を付与する内容が設けられた。これにより、「プログラムを記録した記録媒体」又は「構造を有するデータを記録した記録媒体」として特許請求された発明であっても、ソフトウェアによる情報処理が、対象の物理的又は技術的性質に基づいたものである場合には、発明に該当する旨が記載されている。

(4) BM 関連発明の審査基準 (2000 年)³⁶¹

BM 関連発明の出願が急増することから、2000 年 8 月には、既存の「コンピュータ関連発明の審査基準」とは別途に、「電子商取引関連発明の審査指針」が制定された。

BM 発明は、「電子商取引関連発明の審査指針」において、「その営業方法がコンピュータ上で遂行されるようにコンピュータ技術により具現され、インターネット上の電子商取引、金融、経営管理、教育、娯楽などの多様な分野に使用される発明」、と定義づけられている。ま

³⁵⁹ 韓国特許庁「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」(1995)。

³⁶⁰ 韓国特許庁「コンピュータ関連発明の審査基準」(1998)。

³⁶¹ 韓国特許庁「電子商取引関連発明の審査指針」(2000)。

た、営業を行う方法と関連されており、コンピュータ技術により具現されるためコンピュータ関連発明に属するとして、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の一種とみなしている³⁶²。

BM 発明(電子商取引関連発明)に関する出願において、あらわれる請求項の類型は次のように大きく2つに分類することができる³⁶³。

①コンピュータ上で具現される構成の限定がない類型

(請求項において営業方法の各段階がコンピュータ上でどのように遂行されるのかに對するどんな具体的な限定も含まれていない場合)

②コンピュータ上で具現される構成の限定がある類型

(請求項において営業方法の各段階がコンピュータ上で遂行されるようにするための構成を限定している場合)

①と②の発明該当性は、以下のとおりである。

①コンピュータ上で具現される構成の限定がない類型³⁶⁴

この類型は再び2つの場合に分類することができるが、下記のような理由で特許法上の対象に該当しない。

(A) 純粋な営業方法

請求項に記載された営業方法自体がコンピュータ上で遂行されなかった場合や、人間の行為が加入された場合をいう。たとえば、ピラミッド販売方法のような純粋な営業方法などが、これに該当する。このような純粋な営業方法自体を請求することは、自然法則を利用した具体的手段を請求するのではないことから、自然法則を利用した技術的思想と見ることができず、韓国特許法第29条第1項柱書を充足できないため拒絶されなければならない。

(B) 抽象的アイディア

発明の詳細な説明には請求項に記載された BM 発明がコンピュータ上でどのように遂行され、コンピュータ技術によりどのように具現されるのかについて記載されていても、実際の請求項にはコンピュータ技術によりどのように具現されるのかについて具体的な技術構成により限定して記載されていない場合をいう。BM 発明に関する出願の請求項の中には請求項をあまりにも広く請求して、このような場合に該当されるものがある。このようなタイプの請求項は営業方法に対する出願人のアイディアをコンピュータ上に

³⁶² 電子商取引関連発明の審査指針、1 頁 参照。

³⁶³ 電子商取引関連発明の審査指針、第2章 1。

³⁶⁴ 電子商取引関連発明の審査指針、第2章 1 カ。

具現するという抽象的アイデアを請求しているだけであって、具体的な手段を請求しているものではないことから、自然法則を利用した技術的思想と認められることができないので、拒絶されなければならない。

② コンピュータ上で具現される構成の限定がある類型³⁶⁵

この類型は、コンピュータ関連発明に該当し、他のコンピュータ関連発明と同様に「コンピュータ関連発明の審査基準」により成立性の判断をする。しかし、請求項において営業方法の各段階が、コンピュータ上で遂行されるよう、その構成を限定しているとしても適法な特許対象でない場合がある。以下は、請求項に記載された発明がソフトウェア技術である場合において、データの入力を受け、そのデータを処理して結果を出力する全体的なプロセスが、産業上の利用性により具体的に限定されることができず「産業上利用できる具体的手段」に該当しない類型である。

(A) 数学的アルゴリズム

BM 発明では、数学的演算を含んでいる段階から構成された方法発明として請求される場合が多い。このような請求項を、請求項全体的に解釈したとき、請求項に記載された発明が、ある入力値を受け計算を通じて数学的解答を得ることだけに限定され、何の産業上利用性も限定されていなかった場合は、数学的アルゴリズムに該当する。この数学的アルゴリズム自体は「産業上利用できる具体的手段」に該当しない。従って、請求項が数学的アルゴリズムを請求している場合には、韓国特許法第 29 条 1 項柱書を充足できないことを理由に拒絶されなければならない。たとえば、金融資産を管理するためのソフトウェアに関する方法の発明が、請求項の記載が資産管理のための計算課程だけを限定していて、その計算結果が産業上の特定目的を達成するための具体的手段としてどのように利用されるのかを限定しない場合には、この請求項は、数学的アルゴリズムに該当し、産業上利用できる発明でないため、拒絶される。

(B) 産業上利用性の限定ではない記載

請求項に記載された内容が、請求項を産業上利用できる具体的手段で限定するように見えても、実的には何の限定もされていない場合がある。たとえば、入力手段によりデータを収集したり、選択したりする段階など、当該技術分野の通常の知識を有した者が意図的に付加することができる手段による段階の記載があるとしても、その請求項は産業上利用できる具体的手段で限定されたものとして取り扱われない。たとえ

³⁶⁵ 電子商取引関連発明の審査指針、第 2 章 1 ナ。

ば、数学的アルゴリズムによって計算した結果を、出力手段により単純に出力して顧客に知らせる段階の記載が付加されたとしても、請求項は産業上利用できる具体的かつ限定されたものと認められるわけではない。

(5)「コンピュータ関連発明の審査基準」(2005 年)³⁶⁶

2005 年 4 月の改正審査基準では、発明の成立性の基準として、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合」を要件として取り入れた。この審査基準は、2014 年 7 月の審査基準のベースとなっているので、以下で合わせて検討する。

(6)「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」(2014 年)³⁶⁷

① 請求項に係る発明が、コンピュータ関連発明であっても、特許法上発明に該当するためには、他の発明と同様に、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものである必要があり、発明に該当するのか(特許適格性)の判断は、以下の通りである³⁶⁸。

ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、当該ソフトウェアと協同して動作する情報処理装置(機械)、その動作方法及び当該ソフトウェアを記録したコンピュータで読み込むことができる媒体は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

ここでの「ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合」とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェアが協同した具体的な手段で、使用目的に応じた情報の演算または加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)またはその動作方法が構築されることをいう。

そして、「使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)またはその動作方法」は、自然法則を利用した技術的思想の創作であるといえる。

さらに、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、「当該ソフトウェアと協同して動作する情報処理装置(機械)、その操作方法及び該当ソフトウェアを記録したコンピュータで読むことができる媒体」は、自然法則を利用した技術的思想の創作である³⁶⁹。

³⁶⁶ 韓国特許庁「コンピュータ関連発明の審査基準」(2005)。

³⁶⁷ 韓国特許庁「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」(2014 年)。

³⁶⁸ コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、2.2。

³⁶⁹ コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、2.2.1。

ソフトウェア関連発明の特許適格性の判断の際、「請求項に係る発明」がその判断の対象であるため、たとえ、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されたことが発明の詳細な説明及び図面に記載されていたとしても、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されたことが請求項に記載されていない場合には、発明に該当しない³⁷⁰。また、請求項に係る発明が自然法則を利用した技術的思想の創作なのか否かを判断する場合、請求項に記載された発明のカテゴリー（方法の発明または物の発明）にこだわらず、請求項に記載された発明を特定するための事項（用語）の意義を解釈してから判断する³⁷¹。なお、「データ記録媒体」、即ち記録されたデータ構造によりコンピュータが遂行する処理内容が特定される「構造を有するデータを記録したコンピュータで読むことができる媒体」が発明に該当するの否かに対しても、同様に判断する³⁷²。しかし、「プログラム言語」として特許請求された発明に対しては、人為的な取り決めに該当するため、自然法則を利用した技術的思想の創作ではないので発明に該当しない³⁷³。また、プログラムリスト自体として特許請求された発明に対しては、情報の単純な提示に該当するため、これも、自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく、発明に該当しない³⁷⁴。

② コンピュータ関連発明特有の判断が必要でない例³⁷⁵

(A) 自然法則を利用した技術的思想の創作でない例：請求項に係る発明が次に該当する場合、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当しない。

(a) 経済法則、人為的な決定、数学の公式、人の精神活動

(b) デジタルカメラで撮影された画像データ、文書作成装置で作成された運動会プログラム、コンピュータプログラムリスト、情報の単純な提示

(B) 自然法則を利用した技術的思想の創作である例：請求項に係る発明が次に該当する場合、自然法則を利用した技術的思想の創作に該当する。

(a) 機器（例：電気炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置）に対する制御または制御のために必要な処理を具体的に遂行するもの

(b) 対象の物理的性質または技術的性質（例：エンジン回転数、圧延温度）に基づいた情報処理を具体的に遂行するもの

³⁷⁰ コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、2.2.3 (1)。

³⁷¹ コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、2.2.3 (2)。

³⁷² コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、2.2.4。

³⁷³ コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、2.2.3 (3)。

³⁷⁴ コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、2.2.3 (4)。

³⁷⁵ コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、2.2.2。

③ コンピュータ関連発明のカテゴリー³⁷⁶

(A) 方法の発明

コンピュータ関連発明は、時系列的に連結された一連の処理または操作、即ち段階として表現することができるとき、その段階を特定することにより方法の発明として請求項に記載することができる。

(B) 物の発明

コンピュータ関連発明は、その発明が完遂する複数の機能で表現することができるとき、その機能に特定された物件の発明として請求項に記載することができる。

(C) プログラム記録媒体請求項

プログラム記録媒体、即ち、プログラムを設置し実行したり流通させたりするために使用される「プログラムを記録したコンピュータで読みこむことができる媒体」は、物件の発明として請求項に記載することができる。

(D) データ記録媒体請求項

データ記録媒体、即ち、記録されたデータ構造によりコンピュータが遂行する処理内容が特定される「構造を有したデータを記録させたコンピュータで読みこむことができる媒体」は、物件の発明として請求項に記載することができる。

そして、2014 年 7 月からの改正審査基準により、

(E) ハードウェアと結合され特定の課題を解決するために媒体に組みこまれたコンピュータプログラム請求項、

までが、コンピュータ関連発明のカテゴリーに入ることとなった。この改正により、韓国は、日本の特許法と実質的には同じ法規定(コンピュータプログラムを「物の発明」としてクレームに記載することができる。)をもつようになった。

また、新設されたコンピュータプログラム請求項において、クレームの終わりの文言が「コンピュータプログラム」以外の用語、つまり、「コンピュータプログラムに準ずるもの」で記載されている場合には、出願時の当該技術分野の通常の技術水準を考慮して、請求項に関する発明がコンピュータプログラムの範囲に属することが明確であると判断される場合にのみ、「コンピュータプログラム」として扱う。「コンピュータプログラムに準ずるもの」の類型には、アプリケーション、プラットフォーム、オペレーティングシステム(OS)、コンパイラ、ミドルウェア等が、挙げられる。

³⁷⁶ コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、1.1.1。

＜(E)のクレーム記載の例＞

コンピュータに、手順A、手順B、手順C、…を実行させるためのプログラム

コンピュータを、手段A、手段B、手段C、…として機能させるためのコンパイラ

コンピュータに、機能A、機能B、機能C、…を実現させるためのアプリケーション

コンピュータに、手順A、手順B、手順C、…を実行させるためのオペレーティング
システム

(7)「特許・実用新案審査基準」(2019年3月～現在)³⁷⁷

2019年3月から執行された「特許・実用新案審査基準」では、いままで別途で設けてきたソフトウェア関連発明の審査基準を本編の審査基準と統合させている。今までの内容は、「第9部技術分野別審査基準」の「第10章コンピュータに関する発明」において扱われていている。

① コンピュータ関連発明のカテゴリー

2014年の審査基準から一番大きく変わったところは、2014年改正審査基準で初めて取り入れた「ハードウェアと結合され特定の課題を解決するために媒体に組みこまれたコンピュータプログラム請求項」が、2019年審査基準では「ハードウェアと結合され特定の課題を解決するために『媒体に保存されたコンピュータプログラム』請求項」³⁷⁸に変わった。文言の意味からして2014年で規定された内容より、ハードウェアとの関連性をより強くしたものとみられる。

また、以前は、(A)方法の発明、(B)物の発明、(C)プログラム記録媒体請求項、(D)データ記録媒体請求項、(E)ハードウェアと結合され特定の課題を解決するために媒体に組みこまれたコンピュータプログラム請求項の五つにわけていたものを³⁷⁹、(1)方法の発明、(2)物の発明の二つにわけ、(i)プログラム記録媒体請求項、(ii)データ記録媒体請求項、(iii)ハードウェアと結合され特定の課題を解決するために「媒体に保存されたコンピュータプログラム」請求項の請求項も可能だと書かれている³⁸⁰。

(i)プログラム記録媒体の請求項

³⁷⁷ 韓国特許庁「特許・実用新案審査基準」(2019)。

³⁷⁸ 特許・実用新案審査基準 第10章 1.2.1 9A04-9A05。

³⁷⁹ コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準、1.1.1。

³⁸⁰ 特許・実用新案審査基準 第10章 1.2.1 9A03-9A05。

プログラムを設置し、実行又は流通するために使用される「プログラムを記録したコンピュータで読み取ることができる媒体」は、物の発明として請求項に記載することができる。

(例 1) コンピュータに段階 A、段階 B、段階 C、…を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータで読み取ることができる媒体

(例 2) コンピュータを手段 A、手段 B、手段 C、…で機能させるためのプログラムを記録したコンピュータで読み取ることができる媒体

(例 3) コンピュータに機能 A、機能 B、機能 C、…を実現させるためのプログラムを記録したコンピュータで読み取ることができる媒体

(ii) データ記録媒体の請求項

記録されたデータ構造からみてコンピュータが遂行する処理内容が特定される「構造を有するデータを記録したコンピュータで読み取ることができる媒体」は、物の発明として請求項に記載することができる。

(例 1) A 構造、B 構造、C 構造、…を有するデータを記録したコンピュータで読み取ることができる媒体

(iii) ハードウェアと結合し、特定の課題を解決するために「媒体に保存されたコンピュータプログラム」の請求項

(例 1) コンピュータに段階 A、段階 B、段階 C、…を実行させるために媒体に保存されたプログラム

(例 2) コンピュータに段階 A、段階 B、段階 C、…を実行させる、コンピュータで読み取ることができる保存媒体に保存されたアプリケーション

ただ、上記のように、(i)(ii)に関しては、物の発明として記載することが書かれているが、(iii)に関しては、物の発明又は方法の発明のどちらなのかについては何も書かれていない。(iii)に関して物の発明又として見るべきなのか、方法の発明とみるべきなのか、曖昧な位置づけになっている。

ただし、特許・実用新案審査基準 2.1.3(9A22)では、請求項に記載された発明が、自然法則を利用した技術的思想の創作であるか否かを判断する場合、請求項に記載された発明のカテゴリー(方法の発明又は物の発明)に拘束されず、請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈した後で判断するべきだとしている。

② 発明の成立要件³⁸¹

コンピュータ関連発明は、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現される場合、当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置(機械)、その動作方法、当該プログラムを記録したコンピュータで読み取ることができる媒体及び媒体に保存されたコンピュータプログラムは、自然法則を利用した技術的思想の創作であり、発明に該当する。ただし、コンピュータプログラムはコンピュータを実行する命令に過ぎず、コンピュータプログラム自体は自然法則を利用した技術的思想の創作³⁸²ではないため、発明にはなり得ない。

具体的には、A. その発明が自然法則を利用したものか否かは請求項全体として判断しなければならないため、請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用している部分があっても、請求項全体として自然法則を利用していないと判断されるときは特許法上の発明に該当しない。B. 請求項に記載された発明が(i)自然法則以外の法則、(ii)人為的な決定、(iii)人間の精神活動に該当し、若しくはこれらを利用している等、自然法則を利用したものではなく、または(iv)単なる情報の提示に過ぎない場合、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の創作ではないため発明には該当しない³⁸³。C. その発明が(i)機器の制御、若しくは制御のために必要な処理を具体的に実行し、又は(ii)対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に実行する場合、当該発明は自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、発明に該当する。B. C. のいずれにも該当しない場合は、当該発明が「ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合」に該当するか否かを検討する³⁸⁴。

③ ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現される場合

ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることによって、ソフトウェアとハードウェアが協働した具体的手段または具体的な段階であって、使用目的による特有の情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)または、その動

³⁸¹ 特許・実用新案審査基準 第10章2.1 9A09-9A12。

³⁸² 特許・実用新案審査基準 第3部第1章第4節(発明の成立要件)。

³⁸³ 大法院 2001 フ 3149(대법원 2001 후 3149)、大法院 2002 フ 277(대법원 2002 후 277)、大法院 2009 フ 436(대법원 2009 후 436)、特許法院 2000 フォ 5438(특허법원 2000 허 5438)、特許法院 2001 フォ 3453(특허법원 2001 허 3453)、特許法院 2006 フォ 8910(특허법원 2006 허 8910) 参照。

³⁸⁴ 大法院 2001 フ 3149(대법원 2001 후 3149)、大法院 2007 フ 265(대법원 2007 후 265)、大法院 2007 フ 494(대법원 2007 후 494)、特許法院 2005 フォ 11094(특허법원 2005 허 11094)、特許法院 2006 フォ 1742(특허법원 2006 허 1742) 参照。

作方法が構築されることを意味する。そして、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)または、その動作方法は、自然法則を利用した技術的思想の創作であるため発明に該当する

³⁸⁵。

しかし、請求項に記載された発明が判断の対象であるため、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されることが発明の説明及び図面に記載されていても、ソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されたことが請求項に記載されていない場合には、発明に該当しない³⁸⁶。また、請求項に「コンピュータ」、「プロセッサ」、「メモリー」などのハードウェアが記載されていたとしても、使用目的による特有の情報の演算又は加工を実現するためのソフトウェアとハードウェアが協働した具体的手段又は具体的方法が記載されていない場合(例えば、ソフトウェアアルゴリズムによる情報処理が各機能別にどのようなハードウェアを利用して具体的に実現されるのか明確に把握できない場合³⁸⁷)、請求項に記載された発明は自然法則を利用した技術的な思想の創作に該当しないこともありうる。また、請求項に使用目的による特有の情報の演算又は加工が具体的に記載されている場合、ハードウェアとして使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)ではない通常の「コンピュータ」のみが記載されていたとしても、出願時の技術水準を考慮すれば使用目的による特有の情報の演算又は加工が実現されているとみることがもできる³⁸⁸。

しかし、プログラム言語として特許請求された発明については、人為的な決定に該当するため、自然法則を利用した技術的思想の創作ではないため、発明に該当しない³⁸⁹。また、プログラムリスト自体として特許請求された発明についても、単なる情報の提示に該当するため、自然法則を利用した技術的思想の創作といえないので、発明には該当しない³⁹⁰。

一方、ビジネス方法に関する発明は、営業を実施する方法に特徴があるか否かを判断するのではなく、その発明が利用するソフトウェアによる情報の処理がハードウェアを利用して具体的に実現されているか否かによって「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するかを判断しなければならない³⁹¹。また、人工知能技術に関する発明の場合、人間の精神的活動の介入なしに繰り返し同じ効果が得られるように「使用目的による特有の情報の演算又は加工を実現するためのソフトウェアとハードウェアが協働した具体的手段又は具体的方法」が請求項に記載されているか否かによって「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当

³⁸⁵ 特許・実用新案審査基準 第10章2.1.2.2 9A16。

³⁸⁶ 特許・実用新案審査基準 第10章2.1.3(1) 9A22。

³⁸⁷ 特許法院 2011 フォ 9078(특허법원 2011 허 9078)参照。

³⁸⁸ 特許・実用新案審査基準 第10章2.1.3(2) 9A22。

³⁸⁹ 特許・実用新案審査基準 第10章2.1.3(3) 9A22。

³⁹⁰ 特許・実用新案審査基準 第10章2.1.3(4) 9A22。

³⁹¹ 特許・実用新案審査基準 第10章2.1.3(6) 9A22。

するかを判断する³⁹²。

3. ソフトウェア関連発明の裁判例

以下では、2000 年以降、韓国のソフトウェア関連発明の裁判例のなかで、特許適格性が争点となった事件を示す。特許適格性を否定した 4 つの裁判例と、肯定した裁判例 3 つに分類して時系列準で検討する。

1) 特許適格性を否定した裁判例

(1) 生活ごみのリサイクル総合管理方法事件（2003 年）³⁹³

本件は、発明名称を「生活ごみのリサイクル総合管理方法」³⁹⁴とする発明が、自然法則を利用した発明なのかが争点となった事案である。

大法院³⁹⁵は、判断の前提として、「特許法第 2 条第 1 号は、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度なものを『発明』と定義しており、上記の特許法第 2 条第 1 号が訓示的な規定に当たるとする根拠はないので、自然法則を利用していない特許出願がなされたときには、第 29 条第 1 項本文の『産業上利用することができる発明』の要件を満たしていないことを理由に特許法第 62 条によって、その特許出願は拒絶される」という、大法院 1998 9 4. 宣告 98 フ 744 判決³⁹⁶の判断を述べている。

その上で、原告の「生活ごみのリサイクル総合管理方法」とする出願発明に対して、「本発明を構成する各処理段階は、バーコードステッカー、カレンダー、ゴミ袋、そしてコンピュータなどを利用したバーコードの読み取りなどのハードウェアおよびソフトウェアの手段を含んでいるが、上記の各ステップは、上記ハードウェアとソフトウェアの組み合わせを利用

³⁹² 特許・実用新案審査基準 第 10 章 2. 1. 3 (7) 9A22。

³⁹³ 大法院 2003. 5. 16. 宣告 2001 フ 3149 (대법원 2003. 5. 16. 선고 2001 후 3149) 判決。

³⁹⁴ 請求項 1: 排出者の個人情報が入力されたバーコードステッカーと、排出ごみが表示されたカレンダーを、管轄官庁から各排出者に配布し (第 1 段階)、各排出者は、定められた規定により正確に分離されたごみを規定のごみ袋に捨てて排出するが、その際に、必ず排出者の個人情報が入力されたバーコードステッカーをごみ袋に付着して排出し、(第 2 段階)、回収者は、排出されたごみを曜日別に正確に分別収集し、集荷場に移送して、リサイクルごみと埋め立て及び焼却されるごみを選別して処理を経て (第 3 段階)、間違って分類されたごみ袋は、前面に取り付けられたバーコードを読み取って、その排出者対し是正命令を指示する (第 4 段階) 各過程で得られるデータを、蓄積した統計で、生活ごみを総合管理できるようにする生活ごみのリサイクル総合管理方法。

³⁹⁵ 日本における最高裁判所に該当する。

³⁹⁶ 大法院 1998. 9. 4. 宣告 98 フ 744 判決 (대법원 1998. 9. 4. 선고 98 후 744 판결)。

した具体的手段を内容としていないだけでなく、出願発明全体を見ても、その手段を単にツールとして利用したものであって、人間の精神活動に過ぎない。また、上記の各ステップで行われ、上記各段階で得られる資料を蓄積した統計で生ゴミを総合管理する当該出願発明は、全体的に見れば、それ自体では実施することができないものであり、関連する法令等が完備されなければ実施することができないものであって、管轄官庁、排出者、回収者との間で、約束などによって行われる人為的決定であるから、これに伴う上記管轄官庁などの精神的判断や人為的決定に過ぎないので、自然法則を利用したものとするとはできない。さらに、その各段階は、コンピュータのオンライン(on-line)上で処理されるのではなく、オフライン(off-line)上で処理されるものであって、ソフトウェアとハードウェアが連携されるシステムが具体的に実現されているものでもないので、いわゆるビジネスモデル発明の範疇に属してもないことから、当該出願発明は、第 29 条第 1 項本文の「産業上利用することができる発明」とすることはできない³⁹⁷として、この事件の原審判決³⁹⁸と同様の理由で、特許適格性を否定した。

本件は、間接的ではあるが、BM 方法の発明の成立性に関して最初に判示した韓国大法院の判例であって、BM 方法の発明として成立するためには、コンピュータのハードウェアとソフトウェアが連携されるシステムが具体的に実現され、方法の各段階が、コンピュータのオンライン上で処理されることを要求している。しかし、特許適格性が認められるために、ソフトウェアが、ハードウェアと具体的にどの程度に連携される必要があるのかについては、この事件の請求項に人間の行為が含まれていることがあまりにも明白だったため、把握することが困難である。

(2) ミニルームの作成及び管理方法事件（2006 年）³⁹⁹

本件は、発明名称を「インターネットコミュニティ上の個人部屋形態のミニルームの作成及び管理方法」⁴⁰⁰⁴⁰¹とする発明が、自然法則を利用した発明に該当するのかが争点となった

³⁹⁷ 生活ごみのリサイクル総合管理方法事件、理由 2 段落以降。

³⁹⁸ 特許法院 2001. 9. 21. 宣告 2000 フォ 5438 判決(특허법원 2001. 9. 21 선고 2000 허 5438 판결)。

³⁹⁹ 特許法院 2006. 12. 21. 宣告 2005 フォ 11094 判決(특허법원 2006. 12. 21. 선고 2005 허 11094)。

⁴⁰⁰ 特許出願番号 10-2002-21391 号。

⁴⁰¹ 請求項 1：会員の登録と同時にオンラインコミュニティ空間で、会員自身を個人の部屋の形態で表現するミニルームを、ミニルーム保存スペースに自動的に生成する、ミニルーム自動生成の段階と（第 1 段階の構成）；上記ミニルームを会員の特性に応じて飾り付けるよう、家具保存スペースに展示された家具が会員によって選択されたら、購入選択された上記の家具を、ミニルーム家具保存スペースに格納する、ミニルーム家具保存段階と（第 2 段階の構成）；上記ミニルーム家具保存スペースに登録された上記家具を、当該会員が望むミニルームの任意の場所を指定すると、会員のミニルーム保存スペースに配置される、家具の配置段階と（第 3 段階の設定）；上記のオンラインコミュ

事案である。

裁判所は、情報技術を利用して新しい営業方法を実現するビジネス方法発明に該当する判断において、「コンピュータ上でソフトウェアによる情報処理が、ハードウェアを用いて具体的に実現される」の具体的な判断基準について述べている。裁判所は、「ソフトウェアがコンピュータによって単純に読み取られることだけにとどまらず、さらに、ソフトウェアとハードウェアが、具体的な相互協力的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に対応した特有の情報処理装置またはその動作方法が構築されることをいう」⁴⁰²と述べたうえで、「ビジネス方法の発明が発明として完成するためには、特許請求の範囲の記載が、単純なアイデアを提起する水準にとどまってはならず、発明の目的を達成するために必要不可欠なすべての構成が具体的かつ明確に記載される必要がある」⁴⁰³とした。

裁判所は、当該発明は、オンラインコミュニティ空間で自分のアイデンティティを表現し、新しい収益モデルを確保するための BM 発明に該当するとして、請求項に係るソフトウェアによる各処理ステップが、ハードウェアを用いて具体的に実現されているかを判断した。裁判所は、「当該発明は、人々がオンラインコミュニティで自分だけの空間を作成し、その空間に自分だけのものを展示して変化することで、自分のアイデンティティを表現しようとする欲求を解決することを目的とする。そして、これらの目的を実現するためのソフトウェア手段は、ミニルームを簡単に作ることができるミニルーム生成システム、これをコミュニティ掲示板や会員のホームページを通じて他のメンバーに伝達させるシステム、ミニルームを飾り付けすることができるミニルーム表現システムである。そして、ソフトウェアによる情報処理に利用されるハードウェア手段は、オンラインコミュニティという表現から類推されるサービス・プロバイダのサーバー、会員端末機、インターネット網をはじめとするミニルーム収納スペース、家具保存スペース及びミニルーム家具保存スペースである。したがって、当該発明は、文言上だけで見れば、ミニルーム作成・伝達・表現システムのソフトウェア処理段階と、ミニルーム保存スペース、家具保存スペース、ミニルーム家具保存スペースのハードウェア手段が含まれている」⁴⁰⁴とした。

しかし、発明の請求の範囲には、以下のように、ソフトウェアとハードウェアがどのように協力し、発明の目的が達成されるのかについて具体的かつ明確に記載されていない。「①第

ニティ空間上の掲示板に会員の書き込みが保存されると、上記掲示板に書き込みを保存した会員の上記ミニルーム保存スペースに保存されたミニルームが、上記コミュニティ掲示板に登録されて、上記掲示板に上記会員のミニルームが公開される、ミニルーム露出段階（第4段階の設定）；を有するインターネットコミュニティ上の個人部屋の形態をするミニルームの作成および管理方法。

⁴⁰² ミニルームの作成及び管理方法事件、理由 3 カ（2）1 段落。

⁴⁰³ ミニルームの作成及び管理方法事件、理由 3 カ（2）2 段落。

⁴⁰⁴ ミニルームの作成及び管理方法事件、理由 3 ナ（1）。

1 段階の構成で会員登録と同時に、サービス・プロバイダのサーバーにおいて、ミニルーム収納スペースにミニルームが自動生成されるだけであって、会員がコンピュータを介して、ミニルーム生成をどのように確認できるのか、明確に記載されていない。また、②第2段階の構成の『展示』という表現は、会員が観覧できる状態を前提とするものであるが、記憶手段であるデータベース(家具保存スペース)に家具がどのように展示され、会員が購入家具の選択を、データベースに保存された家具のリストから、どのようにアクセスし、また、選択するのかを具体的かつ明確に記載されていない。次に、③第3段階の設定には、会員がデータベース(ミニルーム家具保存スペース)にどのようにアクセスし、どのように家具の位置を指定することができるのか、明確かつ記載されていない。最後に、④第4段階の構成では、オンライン掲示板に書き込みが保存される場合、データベース(会員のミニルーム)にどのようにアクセスし、これと呼び出すのが明確に記載されていない」⁴⁰⁵ これらを鑑みて、裁判所は、「発明の請求の範囲は、その構成要素である各段階がソフトウェアとハードウェアの組み合わせを利用した具体的手段を内容としていないだけでなく、使用目的に応じた各段階の情報の演算又は加工がどのように実現されるかについて具体的かつ明確に記載されていない。したがって当該発明は、コンピュータ上でソフトウェアによる情報処理が、ハードウェアを用いて具体的に実現されていないことから、全体的に見て、特許法上の発明に該当しない」⁴⁰⁶と判断した。

裁判所は、BM 発明に関して、「コンピュータから単純に読み込まれ、特定の結果を得ることを目的とするコンピュータプログラムとは異なり、ハードウェアとソフトウェアの相互有機的な結合ないし協同関係によって、発明の目的に応じた特有の動作方法が具現され、追加的な上昇効果が発生したとき、初めて発明として認められる。したがって、特許請求の範囲に各情報を処理する段階達が、ハードウェアをどのように利用して、発明の目的を達成するのかについて、具体的かつ明確に記載する必要がある」⁴⁰⁷と述べた。

(3) 会社の旅行計画及び管理システム及び方法事件 (2007 年) ⁴⁰⁸

⁴⁰⁵ ミニルームの作成及び管理方法事件、理由 3 ナ(2)2段落。

⁴⁰⁶ ミニルームの作成及び管理方法事件、理由 3 ナ(2)3-4段落。

⁴⁰⁷ ミニルームの作成及び管理方法事件、理由 3 ナ(3)。

⁴⁰⁸ 特許法院 2007. 6. 27. 宣告 2006 フォ 8910 判決(특허법원 2007. 6. 27. 선고 2006 허 8910 판결)。

本件は、発明名称を「会社の旅行計画及び管理システム及び方法」^{409,410}とする発明が、自然法則を利用した発明に該当するのが争点となった事案である。

裁判所は、BM 発明が成立するためには、「全体として判断された請求項が、人の精神活動などを利用したもの、または、単純にコンピュータやインターネットの汎用的な機能を利用しているもの、であってはならない。また、コンピュータシステム上で、ソフトウェアとハードウェアの具体的な相互協力の手段によって特定の目的を達成するための情報処理を具体的に実行する情報処理装置、又は、その動作方法が構築されることで、コンピュータやインターネットが単純に利用されること以上の新しい効果を発揮するものでなければならない」⁴¹¹と述べた。

裁判所は、本発明に関して、「従来、会社の旅行者が旅行情報を必要とする場合や、会社の旅行管理者が、会社全体の旅行関連の分析資料が必要な場合、または、会社の部署管理者が事前の旅行の報告を必要とする場合に、関連する資料を手動で作成したり、電話などを介して旅行管理会社に完全に依存したり、することによって発生した問題点を解決しようと、会社の旅行者のデスクトップから自動旅行計画、会社の財政を消費する前に予想旅行費用を知らせる事前の旅行決定支援と自動費用記録を可能にする、会社のデータベース環境で動作する会社の旅行計画、費用報告と旅行管理システムを通じた会社の旅行管理方法を提供することを目的とする方法であり、これは、コンピュータなどの情報技術を利用して構築されたビジネス方法を開示したものである」⁴¹²として、BM 発明の類型に該当すると判断した。

裁判所は、発明の内容のうち、「旅行計画と経費報告に関する承認を旅行管理システムで得る段階（構成要素 3 及び 5）」を中心に検討している。この段階に関して、「旅行管理システムを通じたソフトウェア処理段階と、これを実行するための旅行管理システムというハードウェア手段が含まれているものの、そのソフトウェアとハードウェアの手段は非常に抽象的な

⁴⁰⁹ 請求項 12：コンピュータ予約システムからの旅行情報を、データベースと旅行計画、費用報告及び旅行管理システムに提供する、前記コンピュータ予約システムに通信可能にリンクされたデータベース、会社の旅行者、上記旅行の計画、費用報告及び旅行管理システムを通信可能にリンクさせるためにコンピュータを利用する、会社の旅行計画、費用報告及び旅行管理のための方法において（構成要素 1）；上記旅行者から要請された旅行計画に基づいて、上記旅行者のコンピュータからの旅行要求を、上記旅行計画、費用報告、旅行管理システムで作成する段階と（構成要素 2）；上記旅行者から要請された旅行計画の承認を、上記の旅行計画、費用報告と旅行管理システムで得る段階と（構成要素 3）；上記の旅行者から要請された旅行の計画に基づいて、経費報告を上記旅行計画、費用報告と旅行管理システムで作成する段階と（構成要素 4）；上記の費用報告の承認を上記の旅行計画、費用報告と旅行管理システムで得る段階と（構成要素 5）；上記の旅行者の承認された旅行計画に基づいて前記旅行者のコンピュータから完了した旅行予約を上記旅行の計画、費用報告及び旅行管理システムで受信する段階（構成要素 6）を含む、会社の旅行計画、費用報告および旅行管理のための方法。

⁴¹⁰ 特許出願番号 1996-39196 号。

⁴¹¹ 会社の旅行計画及び管理システム及び方法事件、理由 2 カ（2）3 段落。

⁴¹² 会社の旅行計画及び管理システム及び方法事件、理由 2 ナ（1）。

用語である『旅行管理システム』とだけ記載されている」⁴¹³と指摘している。具体的には、「本発明の請求項と詳細な説明及び図面を鑑みると、上記のような承認を行う主体は、会社内の承認権者という人であるしかなく、発明の実施のためには、上記のような人による承認手続きが必要不可欠と見える。上記旅行管理システムが、会社の旅行者などから要請された旅行の計画や経費報告を、どのような具体的な手段や手順を介して、上記承認権者から承認を頂くのか、または、上記承認手続きにおいて、承認権者である人の行為と、上記システムの行為がどの程度関連しているか、などのソフトウェアとハードウェアの具体的な協働手段及びその協同関係が不明瞭であり、単純に「旅行管理システムで承認を得る段階」とだけ記載されている」⁴¹⁴と指摘した。さらに、請求項全体に関しても、「旅行管理システムが特定の目的を達成するために備えるべき具体的な協働手段（例えば、旅行計画や費用報告の作成と報告ルートを自動化し、承認権者に適切な承認、精密な費用償還などを保証するための自動化された報告や、具体的なシステムで具現された承認画面を提供し、その際、会社の資源の適切な管理ができるようにする旅行計画および費用報告モジュールと、上記モジュールから発生した資料を統合して、会社の旅行管理者や部署管理者たちが活用できるようにする旅行決定モジュールなどを、同時に作成及び提供されるようにする手段など）が、どのように具現されるのかを具体的に限定せず、ソフトウェアとハードウェアが、具体的な相互の協働手段によって、特定の目的を達成するための情報処理を実行する情報処理装置またはその動作方法で構築され、新たな効果を発揮しているというよりは、コンピュータやインターネットシステムの汎用的な機能が、単純に利用されていることに過ぎない」⁴¹⁵と判断した。

結局、裁判所は、当該発明は、全体的に、コンピュータ及びインターネットシステムの汎用的な機能を利用する人間の行為を中心に構成されたものであって、自然法則を利用した技術的思想に該当しないと判断した。

なお、裁判所は、請求項の内容に人間の精神的な活動が不可欠に含まれているかどうかの判断基準に関して、「請求項全体から解釈される発明の内容から判断しなければならないのであって、単に請求項の行為主体が記載された方法や人間の行為に該当されている段階が請求項の文言に明示的に記載されているか否かで判断されるものではない」⁴¹⁶と述べた。

（４）仮想アイテム及びインセンティブ提供を通じたマーケティング方法事件（２００８年）⁴¹⁷

⁴¹³ 会社の旅行計画及び管理システム及び方法事件、理由２ ナ（２）１－２段落。

⁴¹⁴ 会社の旅行計画及び管理システム及び方法事件、理由２ ナ（２）３段落。

⁴¹⁵ 会社の旅行計画及び管理システム及び方法事件、理由２ ナ（２）４段落。

⁴¹⁶ 会社の旅行計画及び管理システム及び方法事件、理由２ ナ（２）５段落。

⁴¹⁷ 大法院 2008. 12. 24. 宣告 2007 フ 265 判決。

本件は、発明名称を「仮想アイテム及びインセンティブ提供を通じたマーケティング方法及びシステム」⁴¹⁸⁴¹⁹とする発明が、自然法則を利用した発明なのかが争点となった事案である。

大法院は、その判断基準に関して、「特許法第2条1号は、自然法則を利用した技術的思想の創作として高度なことを『発明』と定義しているもので、出願発明が、自然法則を利用したものではなく、人為的な取り決め、約束、人間の精神活動に該当する場合には、第29条第1項柱書の『産業上利用することができる発明』の要件を満たしていないことを理由に拒絶されるべきである。特に、情報技術を利用して、新しい営業方法を実現するBM(business method)発明に該当するためには、コンピュータ上において、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェアを用いて具体的に実現されてなければならない。また、出願発明が、自然法則を利用したかどうかは、請求項全体として判断しなければならないので、請求項に記載された発明の一部に自然法則を利用している部分があったとしても、請求項全体として自然法則を利用していないと判断される場合には、特許法上の発明に該当しないものとみる」⁴²⁰と述べた。

特許法院⁴²¹では、発明の技術的課題の要旨を、「実生活と仮想世界をつなぐ媒介として、実物と抽象概念との一対一等価な『アイテム』を導入して、実物資産の価値評価と計画的購入、財テクと一生の資金所要分析など、個人生活の全般に関するトータルコンサルティングを提供するものである。したがって、当該発明の構成要素のうち、課題を実現するための核心的な部分は、ユーザーの生活設計の基礎情報を分析及び比較した後、その結果を利用して、生活設計の結果を算出する、『導出された生活設計の基礎情報を分野別、領域別に分析したり、事前に保存された生活設計基準情報と比較する段階』及び『上記の分析や比較の結果を利用して、ユーザーの生活設計の結果を算出する段階』の構成である」⁴²²と述べている。

そして、特許適格性の判断に当たっては、「発明の特許請求の範囲には、生活設計の基礎情

⁴¹⁸ 特許出願番号 90-9332 号。

⁴¹⁹ 請求項1：ネットワークを基盤にして、商品の購入情報および仮想アイテムの情報を利用して、アイテムサーバからコンサルティング情報を提供する方法であって、ユーザーからの生活設計要請を受信する段階と、データベースから事前に格納された上記ユーザーの商品購入情報、獲得アイテムを抽出する段階（ここで、上記獲得アイテムは、ユーザーの商品購入に対応して保有されたユーザーの仮想アイテムである。）；上記商品の購入情報および上記獲得アイテムを利用して、前記ユーザーの生活設計の基礎情報を導出する段階と、上記ユーザーの生活設計の基礎情報を分野別、領域別に分析したり、事前に保存された生活設計基準情報と比較する段階、上記の分析および比較の結果を利用して、上記ユーザーの生活設計の結果を算出する段階と、上記生活設計の結果を前記ユーザーに送信する段階；を含んでいる商品の購入情報および仮想アイテム情報を利用したコンサルティングを提供する方法。

⁴²⁰ 仮想アイテム及びインセンティブ提供を通じたマーケティング方法事件、理由2 1段落。

⁴²¹ 特許法院 2006. 12. 14. 宣告 2006 フォ 1742 判決(특허법원 2006. 12. 14. 선고 2006 허 1742)。

⁴²² 仮想アイテム及びインセンティブ提供を通じたマーケティング方法事件(特許法院)、理由4 ナ 1-2 段落。

報を分析及び比較して意味のある結果を算出する構成が具体的に明確に記載されていない。また、発明の詳細な説明にも生活設計の基礎情報を『所定のコンサルティング情報算出方法』に基づいて分析するか、韓国人の平均値または会員全体の平均値と比較及び分析し、生活設計の結果を算出する、とだけ記載されているだけで『所定のコンサルティング情報算出方法』が具体的にどのような内容の方法であるのか、また、生活設計の基礎情報を韓国人の平均値または会員全体の平均値と、具体的にどのような方法で比較及び分析し、意味のある結果を算出するのかについては、具体的かつ明確に記載されていない。さらに生活設計の基礎情報との比較、分析、及び生活設計の結果の出力が、ソフトウェアとハードウェアがどのように協力することによって実現されるのか、についても具体的かつ明確に記載されていない」ことを指摘し、これらを鑑みると、「当該発明のうち、ユーザーの生活設計の基礎情報の分析、比較、および生活設計の結果を算出する構成は、人が生活設計の基礎情報を分析し、比較して結果を判断する過程と解釈するしかない。結局、当該発明は、課題を実現するための革新的な部分において、人の精神的な判断が介入するしかなく、自然法則を利用していると見ることができないので、全体的からして、特許法上の発明に該当するといえない」⁴²³と判断した。大法院も、特許法院の判断と同様の旨で、特許適格性を否定した。⁴²⁴

2) 特許適格性を肯定した裁判例

(1) 数値制御装置事件（2001 年）⁴²⁵

本件は、原告が出願した発明は、名称が「数値制御装置」⁴²⁶⁴²⁷であり、基本ワードにサブワードを付加してコマンド(命令語)を成す制御入力フォーマットを多様にさせることで、ワードの数に応じて組み合わせられる制御コマンドの数を増加させ、ハードウェアである数値制御

⁴²³ 仮想アイテム及びインセンティブ提供を通じたマーケティング方法事件(特許法院)、理由 4 ナ 2 段落以降。

⁴²⁴ 仮想アイテム及びインセンティブ提供を通じたマーケティング方法事件、理由 2 2-3 段落。

⁴²⁵ 大法院 2001. 11. 30. 宣告 97 フ 2507 判決(대법원 2001. 11. 30. 선고 97 후 2507 판결)。

⁴²⁶ 特許出願番号 90-9332 号。

⁴²⁷ 請求項 1: CPU、記憶部、入出力インターフェース、入出力機器、CRT、入出力プロセッサ、CRT 及び機械入出力インターフェース、サーバーインターフェースを備えた機械操作盤、主軸アンプ群、主軸増幅群と接続される主軸モータ群、サブ増幅群、サブ増幅群と接続されているサーボモータ軍の間で制御データの相互通信を行う工作機械、ロボット、レーザー加工機、溶接機などを制御する数値制御装置は、数値制御入力フォーマットの順序番号、準備機能パラメータと角度ディメンションを含むディメンションワード、転送機能ワード、主軸機能ワード、工具機能ワード、補助機能ワードにサブワードを付加した数値制御入力フォーマットを使用して、サブワードによって機械識別・制御・動作させることを特徴とした数値制御方法。

装置を制御する方法に関するものであった。この出願発明に対し、審決⁴²⁸では、自然法則を利用した発明でないと判断したが、大法院が、発明の成立性を認めた事案である。

審決では、「数値制御装置の数値制御入力フォーマットに該当する制御量に関するコマンドワードを形成する際に、基本ワードにサブワードを付加して数値制御入力フォーマットをなすものは、サブワードの付加でコマンドの余裕度が高まり、機械識別、制御と動作の機能を付与しているが、基本ワードにサブワードを付与してコマンドを成す制御入力フォーマットを多様に構成するために、ワードの数に応じて組み合わせられる制御コマンドの数を増加させようとすることは、人為的な取り決めであって、純粋な人間の精神的活動によって成立したものであって、コンピュータソフトウェア関連発明に自然法則を利用しているものと見ることができない」⁴²⁹と判断したことに対し、大法院は、「当該発明の方法は、…結局、数値制御入力フォーマットを使用して、ソフトウェアであるサブワード付加の加工プログラムを実行させ、ハードウェアである数値制御装置によって、機械識別・制御・動作をさせるものだけでなく、ハードウェア外部からの物理的な変換を生じさせ、その物理的変換による実質的な利用可能性が明細書に開示されていることから、このような発明を自然法則を利用していない純粋な人間の精神的活動によるものとすることはできない」⁴³⁰と判示した。

次に、審決において、「出願発明の前端部に、ハードウェアの一覧が記載されているが、これらのハードウェアは、当該発明を構成する主要部分とすることはできず、ただ有機的に結合されていない構成要素のリストに過ぎるため、サブワードがハードウェアと特定されるような結合がなされていない」⁴³¹と判断したことに対し、大法院は、「本発明は、方法の発明に関するものであって、その前端部に羅列された CPU、記憶部、入出力インターフェース、入出力機器、CRT 及び入出力プロセッサ、CRT、機械入出力インターフェース、サーボインタフェースを備えた機械操作盤と、主軸増幅群と、主軸増幅群に接続された主軸モータ群とサーボ増幅群と、サーボ増幅群に接続されたサーボモータ群は、その与えられた数値制御装置を構成する構成要素に過ぎず、発明の技術要旨とは直接的な関連性のない部分である。さらに、これらは、一般的に数値制御装置において、通常に含まれる構成なのであって、当該技術分野での通常の知識を有する者であれば、その構成間の相互関係を容易に知ることができるものである。また、当該発明は、基本ワードにサブワードが付加された数値制御入力フォーマットを使用して、ハードウェア的な数値制御装置を制御する方法であるため、サブワードによって直ちにハードウェアを制御するのではなく、数値制御入力フォーマットを使用することで機械式識別・制御・動作をさせる数値制御方法なので、必ずサブワードがハードウェア

⁴²⁸ 特許庁1997. 6. 30. 94抗原967審決。

⁴²⁹ 数値制御装置事件(審決)、理由 1。

⁴³⁰ 数値制御装置事件、理由 2。

⁴³¹ 数値制御装置事件(審決)、理由 2。

に特定される結合がなされている」⁴³²と判示した。

さらに、審決において、「当該ハードウェア資源は、発明が成立するような利用がなされていない」⁴³³と判断されたことに対し、大法院は、「当該発明は、その特許請求の範囲自体において、数値制御装置（ハードウェア）に数値制御入力フォーマットを使用して、サブワードによって機械識別・制御・動作させる方法となっており、ハードウェアを利用している構成となっている。次に、発明の詳細な説明には、出願発明が複合工作機械の制御が自由と同時に多工程の工作機械の制御も各ユニット別・機能用ワードの統一及びユニットの組み合わせの変更によって加工が可能にする数値制御方法を得ることをその目的としており、また、加工プログラムに使用される順序番号、準備機能ワードなどの基本ワードにサブワードを付加することにより、制御軸数の増加、制御機能が拡張され、1 系統制御及び多系統制御が、装置以外の別の制御機器を補充することなく作用するとされている。また、基本ワードにサブワードを付加する方法について開示されており、これらによって動作、制御される実施例が記載されていて、一種類以上の実行されるべき動作を含んでおり、また、ハードウェア外部からの物理的な変換を引き起こし、その物理的変換により実質的な利用可能性が明細書に開示されている。したがって、これらを鑑みると、当該発明は、ハードウェア資源を利用しているものと見ることができる」⁴³⁴と判示し、原告の出願発明の特許適格性を肯定した。

(2) インターネット遠隔教育方法事件（2002 年）⁴³⁵

本件は、発明名称を「インターネット上での遠隔教育方法及びその装置」⁴³⁶とする特許⁴³⁷が、自然法則を利用した発明なのかが争点となった事案である。

裁判所は、当該特許が「自然法則を利用した技術的思想」に当たるかの判断に先立って、

⁴³² 数値制御装置事件、理由 3。

⁴³³ 数値制御装置事件(原審審決)、理由 3。

⁴³⁴ 数値制御装置事件、理由 4。

⁴³⁵ 特許法院 2002. 12. 18. 宣告 2001 フォ 942 判決(특허법원 2002. 12. 18. 선고 2001 허 942 판결)。

⁴³⁶ 請求項 2：インターネット上でのワールド・ワイド・ウェブ（www）を基盤とした遠隔教育装置において、ユーザーが必要とするデータを、サーバ装置に要求し、そのデータを画面に表示させ、検索し、ユーザーがそのデータを実行するようにした端末装置；及び、インターネットに接続する接続部；上記接続部と運営システムから入力されたデータを出力するインターフェース部；上記インターフェース部から入力されたデータを処理するよう、各デバイスを動作させる運営システム；及び前記運営システムによって運営され、上記端末装置から要求された教育用ページを送信し、上記教育用ページに対して実行した学習データを処理した評価用のページを送信して、インターネット上で遠隔学習を実行し、ユーザーが上記評価用のページに対して実行した試験データを評価し、管理及び保存する遠隔教育手段を具備するサーバ装置を含むことを特徴とする、インターネット上での遠隔教育装置。

⁴³⁷ 特許登録第 191329 号。

「自然法則を利用した技術的思想」について、「自然界を支配する科学技術上の原理や因果律を利用して、繰り返し実施することができる普遍性と反復性及び客観性を持って、目的とする効果、すなわち、技術的效果を達成するための合理的な手段を意味することから、自然法則そのものや、人間の精神活動、又は、人間の心理的、生理的作用を利用したものや、論理法則、経済法則をそのまま利用したのはもちろん、自然法則に反する発明は、自然法則を利用した発明とすることができない。しかし、論理的な法則や数学的な原理そのものや、これを直接的に利用する方法及び原理自体に関する特許を請求するものではなく、数学的な演算を介して変換されるデータを利用して、特定の技術手段の性能を高めたり、制御したりすることで、有用で、具体的かつ実用的な結果を得ることができる、技術的な装置や方法として請求する場合には、そのような装置や方法が特定の目的を達成するための合理的な手段として普遍性と反復性及び客観性を有するものであれば、自然法則を利用した技術的思想とすることができ」⁴³⁸と述べた。

そのあとで、本件特許発明の請求の範囲からして、「この事件の特許発明は、単純な数学的な原理や、コンピュータやインターネットの汎用的な機能の単純な利用自体を特許で請求しているのではなく、インターネットという技術的な通信手段によって連結され、遠隔教育のための教育用ページと評価用のページを相互に転送し、学習や試験データを評価し、管理、保存することにより、時間と場所の制約を少なく受けながら、同時に学習と評価の結果を持続的に行うことができる効果的な遠隔教育を可能にするという、具体的かつ実用的な効果を達成させることができる技術的な手段であって、接続部、インターフェース部、運営システムなどの手段とともに CGI プログラム部、データベース部、データベース管理部などで構成された遠隔教育の手段が、有機的に結合された端末装置とサーバー装置を請求しており、これらの装置達は、自然法則を利用した技術的装置達であり、遠隔教育の手段として、普遍的及び反復的に使用することができる技術手段であることが明白である」⁴³⁹として、本件特許発明が、自然法則を利用した技術的思想に該当すると判断した。

(3) 公開鍵の相互認証及び鍵交換方法事件（2010 年）⁴⁴⁰

本件は、発明名称を「第三の信頼機関の助けを借りず公開鍵の相互認証及び鍵交換方法事件とその装置」⁴⁴¹⁴⁴²とする発明が、自然法則を利用した発明なのかが争点となった事案であ

⁴³⁸ インターネット遠隔教育方法事件、理由 3 ラ (1)。

⁴³⁹ インターネット遠隔教育方法事件、理由 3 ラ (2)。

⁴⁴⁰ 大法院 2010. 12. 23. 宣告 2009 フ 436 判決 (대법원 2010. 12. 23. 선고 2009 후 436 판결)。

⁴⁴¹ 特許出願番号 10-2005-116708 号。

⁴⁴² 請求項 1：公開鍵に関する相互認証およびキー交換方法において、一時的に使用する、使い捨てパスワードを生成する段階と、所定の関数を用いて前記生成された使い捨てパスワードに関するメ

る。

本件の発明の内容は、生成されたメッセージ認証コード値及び公開鍵は、公開チャンネルを介して受信側に送信し、生成した使い捨てパスワードは、認証チャンネルを介して受信側に提供し、受信側では、上記の使い捨てパスワードを使用してメッセージ認証コードキーを復元し、メッセージ認証コード値の正当性検証の結果に応じて公開鍵を相互認証及び共有することを、その技術内容とするものである。そして、その中には、「ピアツーピア（Peer To Peer : P2P）通信による認証チャンネルを介して受信側に使い捨てパスワードを提供する段階」が、その構成要素として含まれていて、本件では、その段階に、相手の確認する手続きが必ず必要とすることから、精神活動を対象とする発明であるのかが、問題となった。

裁判所は、その判断に関して、「上記の構成段階で『認証チャンネル』は、その通常用語の意味と共に⁴⁴³、発明の詳細な説明のなかで、『第 2 通信端末機の利用者である受信者は、認証チャンネルを介して使い捨てパスワードを第 1 通信端末機の利用者である送信者から提供される。ここで、認証のチャンネルは、電話やインターネットのチャットなど、さまざまなピアツーピア通信が可能なチャンネルになることがある。』との記載と『認証チャンネルの認証手続きは、さまざまな形で構成されることができる。たとえば、相手が誰であるか知っている場合は、相手の声に把握することができ、または、チャットなどを通じてあらかじめ決めておいた簡単な情報を確認する手順を使用して認証することもできる。』との記載等を参酌⁴⁴⁴すると、第 1 の通信端末の利用者である送信者と第 2 の通信端末の利用者であ

ッセージ認証コードキーを生成する段階と、上記生成されたメッセージ認証コードキーを基に、上記公開鍵のメッセージ認証コード値を生成する段階と、上記生成されたメッセージ認証コード値及び上記公開鍵を、公開チャンネルを介して受信側に送信する段階と、ピアツーピア通信による認証チャンネルを介して、前記受信側に上記使い捨てパスワードを提供する段階及び、前記使い捨てパスワードを介して前記メッセージ認証コードキーを復元し、メッセージ認証コード値に関する正当性検証の結果に応じて、前記受信側で生成されたメッセージ認証コード値、及び、公開鍵を受信して前記公開鍵を相互認証と共有する段階を含むこと、を特徴とする方法。

⁴⁴³ 特許の明細書に記載された用語は、明細書にその用語を特定の意味として定義又は使用しないかぎり、当該技術分野で通常の知識を有する者に一般的に認識される用語の意味に基づいて明細書全体を通じて統一されるように解釈されるべきである（大法院 2008. 2. 28 宣告 2005 タ 77350、77367 判決（대법원 2008. 2. 28 선고 2005 다 77350, 77367 판결）等を参照）。

⁴⁴⁴ 特許出願手続において、審査の対象となる特許発明の技術内容の確定（技術的範囲の認定）は、特許出願書に添付した明細書の特許請求の範囲に記載された事項によって定められるのが原則であるが、その記載だけでは、特許を受けようとする発明の技術的構成が把握できないか、または把握できたととしても、技術的範囲を確定することができない場合には、発明の詳細な説明や図面などの明細書の他の記載部分を補充させ、明細書全体として特許発明の技術内容を実質的に確定しなければならない（대법원 2016. 10. 26 선고 2004 후 2260 판결大法院 2006. 10. 26. 宣告 2004 후 2260 判決等を参照）。特許の明細書に記載された用語は、明細書にその用語を特定の意味として定義又は使用しないかぎり、当該技術分野で通常の知識を有する者に一般的に認識される用語の意味に基づいて明細書全体を通じて統一されるように解釈されるべきである（大法院 2008. 2. 28 宣告 2005 タ 77350、77367 判決等を参照）。

る受信者の間で、既に相手を確認し、認証が完了した状態にあるチャンネルを意味するものと解釈されるべきである。したがって、『ピアツーピア通信による認証チャンネルを介して受信側に使い捨てパスワードを提供する段階』は、『すでに認証が完了したピアツーピア通信による認証チャンネルを介して使い捨てパスワードを受信側に提供する段階』の構成であるだけで、相手を確認して、認証チャンネルを形成する手順まで含んでいるわけではないことから、このような相手を確認する手続きが人の精神的判断、または、人為的取り決めを必要とするか否か、に関係なく、当該発明の構成が、上記のような人の精神活動を対象にしたとすることはできない」として、特許法院⁴⁴⁵の判決と同様に発明該当性を肯定した。

第3節 各国の比較検討を通じたプログラム発明の特許適格性判断基準の在り方

I. ソフトウェア産業への影響を考慮する特許適格性の判断

ソフトウェア関連発明を特許法で保護するということは、特許が本来、発明を公開させ技術革新を促進させると同時に、発明者が独占権を付与されることによって技術開発に対する投資利益を得られる点に鑑みると、ソフトウェア関連産業に対し肯定的な影響を与える側面があるのは確かである。

しかし、プログラム発明を特許法で強く保護しようとする動きが、ソフトウェア産業の発達に対し、必ずしも良い影響のみを与えるわけでない。なぜなら、プログラムの特徴からすると、登録されたプログラム特許が経済力を弱めさせ、プログラムが過大に保護される結果として、技術革新に制約がもたらされるなど、市場に悪影響が及ぶ恐れがあるからである。したがって、以下では、ソフトウェア関連発明の特許法上での強い保護が、ソフトウェア産業の発達の阻害要因となりうる点（1）～（7）を述べる。

（1）短いライフサイクル

ソフトウェアは、ハードウェアの開発やネットワークの変化などの物理的な原因と、従来の開発者中心からユーザー中心へのプログラム創作のパラダイム移動にあわせて変化せざるを得ないという、特徴をもつ。したがって、他の創作物に比べて開発スピードがとても速く、ライフサイクルがとても短い。一般的に、その種類や用途によって異なるが、短くて3～5年程度といわれている⁴⁴⁶。従って、明細書制作、出願、審査、登録等の手続きの長い

⁴⁴⁵ 特許法院2008. 12. 18. 宣告2008フォ5014判決(특허법원2008. 12. 18. 선고2008 허5014판결)

⁴⁴⁶ 例えば、代表的なオペレーティングシステム（OS）であるWindowsの場合、Windows 1.0は1985年、Windows2.0は1987年、Windows 3.0は1990年、Windows NTは、1993年、Windows95は1995

特許法では、ソフトウェアの法的保護の実効性を確保できない。

また、ソフトウェアの短いライフサイクルという特徴から、特許法の 20 年間の独占は適切ではない。例えば、医薬品分野において、新薬開発は、膨大な費用や時間をかけ有効物質を開発し、特許を得た場合、20 年間独占的に開発コストを回収できる。その後も、医薬品は使われていくため、特許期間満了後には、格安で市場に販売されるという、産業上の利点がある。しかし、ソフトウェアの場合、ライフサイクルが他の分野に比べて、とても短いため、20 年という長い存続期間満了後には、全く無意味な技術になる可能性がとて高く、その技術が共有化されたとしても、社会が得る利点はほぼ無いといえる。

(2) 改良の積み重ねによる発展

ソフトウェアのメンテナンス費用は、その開発にかかるコストよりも 2 倍以上を策定するのが開発業界の一般的基準である。なぜなら、ソフトウェアは、それ自体で完結するのではなく、システムの変化、ネットワークの発展等の要因により継続的な変化(アップグレード)が必要とされるため、最初の開発以上の新たな投資が必ず必要とされるからである。

更に、開発者中心ではなくユーザー中心のソフトウェア産業では、革新的なソフトウェアは、少数の専門家でない、多数の一般人からはあまり好まれない。なぜなら、利用者にとって、革新的な新しいソフトウェアよりは、既存の馴染みのあるソフトウェアの革新的な改善のほうがより使いやすいからである。このように、ソフトウェアは改良の積み重ねによって発展されるため、新規性や進歩性の要件が重要となる特許権法上の保護は、ソフトウェアには不向きである。それでは、本来保護する価値のない低いレベルのアイディアが、コンピュータを使う発明であるというだけで特許法上の発明として認められてしまうことになりかねない。

(3) 互換性の必要性

ソフトウェアにおいて、相互運用性は非常に重要な要素である。ユーザーは、一度使用し始めたソフトウェア製品を、他の製品に容易に変えようとしにくい傾向が強い。また、ユーザーが既存に使用していたソフトウェアと、互いに衝突されずに運用されることを望む。例えば、新たに開発したソフトウェアがいくら優秀であっても、オペレーティングシステムの

年、Windows 98 は 1998 年、Windows 2000 は 2000 年 2 月、Windows ME は 2000 年 9 月、Windows XP は 2001 年、Windows Vista は 2007 年、Windows 7 は 2009 年、Windows 8 は 2010 年、Windows 8.1 は 2013 年、Windows 10 は 2015 年、にリリースされたていて、概ね 2 年～3 年ごとに新しい OS が発売されてきたことがわかる。

ソフトウェアや、そのソフトウェアの実行に必要な他のソフトウェアとの相互運用性が確保されない場合、そのソフトウェアは実行すらできないので、無意味な存在といえる。

このように、ユーザーインターフェイスに重点を置かれている開発環境においては、開発プロセス上の利便性や製品の品質よりも利用者の使い勝手が、開発の最終的な目標である。そのためには、ソフトウェア自体だけではなく、他のデバイスとの互換性も確保しなければならない。したがって、ソフトウェアの独創的な創作には内在的な限界があり、このような相互運用性を反映されない、特許法上の保護を強調することは再度考慮されるべきである。

(4) 比較的に開発コストが低い

ソフトウェアは、研究開発に膨大な費用がかかる一般の特許とは異なるため、ソフトウェアを特許として固く保護する実益があるのかについて疑問がある。例えば、医薬品や化学物質のように実験を必要とする分野や、大規模な工場を必要とする製造物に比べれば、ソフトウェアは、設計のみで完了であり、他のプロセスが必要ないため、開発コストが比較的に低い。反面、市場でのソフトウェアの商品価値はとても高いので、積極的な投資がおこなわれ、活発に技術革新が行われている。だとすると、ソフトウェアを特許法で保護しようとする趣旨が、ソフトウェア開発の活発化を通じた、ソフトウェア産業の発展を企てるためのものであれば、その目的はあえて特許法に頼らなくても十分達成できうる。

(5) 特許法の公開制度の形骸化

特許制度は、産業の発達を図るために、発明の完全公開を特許権者に要求し、その対価として独占的排他権を付与している。しかし、ソフトウェアを構成するプログラム発明の場合、表現は著作権上の保護対象という理由で、アイデアだけが公開され、実際の発明品といえるプログラム、つまり、ソースコードは公開されない。無論、明細書や図面にソースコードを記入することはできるが、実務上、ほとんどが書かれていない。したがって、実際の発明品である、ソースコードの記入を義務づけでもしない限り、他の発明においての特許制度の利点は得られないので、ソフトウェア産業の発達にもつながらない。

更に、プログラム発明がクレームに記載された場合、他の類型の特許よりも抽象的であり、その広範囲で曖昧な内容を把握することはとても難しい。後発ソフトウェア開発者が、特許侵害を回避するために特許調査をしようとしても、公開された発明の情報から、そのソフトウェア特許が何か把握できないので、侵害を回避することが困難になり、結局、新たなソフトウェア開発が阻害される。また、このような問題点は、ソフトウェア特許を悪利用する NPE (Non-Practicing Entity) の問題を悪化させる。

(6) フリー/オープンソース・ソフトウェアの開発を阻害

順次に起こり、かつ、ネットワーク効果が存在する先端技術分野では、閉鎖的な方法ではなく開放的な方法の技術革新⁴⁴⁷が適していて、特にソフトウェア分野が代表的といえる。しかし、ソフトウェアを特許法で強く保護すると、ソフトウェアが独占され、フリー/オープンソース・ソフトウェアの開発が阻害される。

オープンソース・ソフトウェア（open source software : OSS）は、一般的に、自由に使用、複製、配布、修正することができ、そのソースコードが、公開されているソフトウェアをいう。更に、フリーソフトウェア（free source software : FSS）は、独占ソフトウェアに対抗して、プログラム開発者と利用者の自由をより重要視する。たとえば、代表的なフリーソフトウェア・ライセンスである GPL（General Public License）は、当該フリーソフトウェアについての 4 つの自由を確保する。(1) 目的を問わず、そのプログラムを実行することができる自由、(2) プログラムの動作原理を研究し、これを自分のニーズに合わせて変更することができる自由（ソースコードへのアクセスは、これらの自由を実現するために不可欠である。）、(3) 無料または有料でプログラムを再頒布することができる自由、(4) プログラムを改良し、改良されたプログラムを共同体全体のために頒布することができる自由である。

特にソフトウェア特許がオープンソースに与える最も大きな悪影響は、特許侵害訴訟の提起や侵害中止の警告（差止請求）のような現実的な脅威よりも、受動的な萎縮効果にある。つまり、フリー/オープンソース・ソフトウェアの開発者がソフトウェア特許において問題が生じる恐れがある機能を自発的に削除することが問題になる。これは、ある種の自己検閲を強要することといえる。もし現実的な脅威だけで、ソフトウェア特許の問題を把握すれば、最大の被害者は多数の特許侵害訴訟を提起される恐れのあるマイクロソフト社のような大企業と思われうる。しかし、実際にソフトウェア特許の存在により、最大の被害を受ける者は中小企業や個人の開発者であり、その結果、ソフトウェア産業の発達にもつながらない。

(7) トッププレイヤーの独占

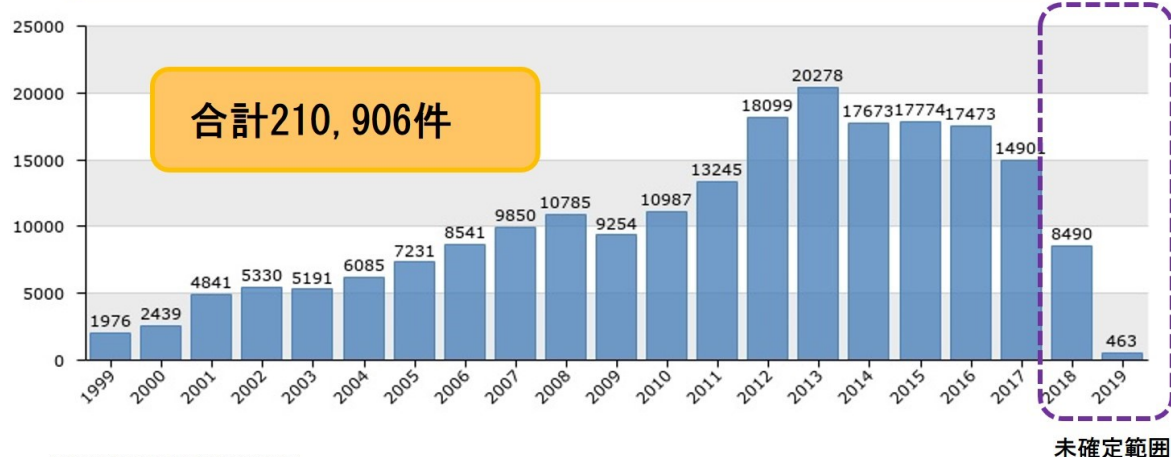
プログラミングは、バイオや半導体技術等、特殊な設備や技術が無くても、パソコン等の簡単な機器さえあれば、いくらでも開発できる技術分野であり、近年では、中高校の学校で

⁴⁴⁷ 開放的な技術革新の代表的な事例では、Linux オペレーティングシステム、Firefox ブラウザ、Android モバイルオペレーティングシステムなどがある。

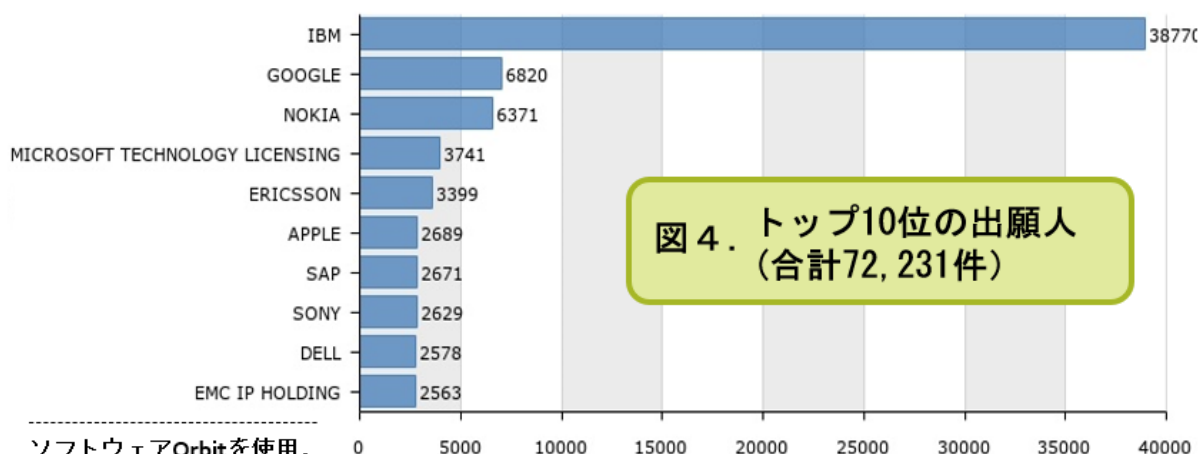
もプログラミングの授業を取り入れる学校があるくらい、誰でも挑戦できる分野である。そうすると、特許制度を通じてソフトウェア産業が発達するためには、特許件数自体も重要だが、多くの発明者が特許制度を利用していることが重要だとも思う。しかし、実際に特許出願をしている出願人は、トップの企業が完全に独占している。図3は、1999年1月1日から2019年8月31日までのコンピュータ・プログラム関連発明の米国出願件数推移のマップである。約20年間の全出願件数は合計210,906件であるが、これを母集団として出願人ランキングを見てみると(図4)全出願件数(合計210,906件)の内、約33パーセント(72,231件)が、IBMやGoogleなどのトップ10位の出願人が独占している。半導体等の特殊分野において、トッププレイヤーの独占状態になるのは、設備や環境等の理由があるため理解できるが、ソフトウェア産業をトップ10位が約3割をもしめるのは、ソフトウェア産業発達を目的とする特許制度がうまく運営されてないことを証明していると思われる。



図3. 1999年1月1日から2019年8月31日までのコンピュータ・プログラム関連発明の米国出願件数推移



ソフトウェアOrbitを使用。



ソフトウェアOrbitを使用。

上記述べた（１）～（７）の理由から、ソフトウェア関連発明を特許法上で強く保護することは、ソフトウェア産業の発達の阻害要因となると思われる。したがって、ソフトウェア関連発明の特許適格性をより厳格に判断し、特許法上で本当に保護する価値のある発明だけを、特許法上の「発明」として認める必要がある。これによって、特許制度の目的でもある、（ソフトウェア）産業の発達を促すことができると考える。

Ⅱ．発明の定義に関連する特許適格性の判断

１．発明の定義規定の比較

米国特許法第 101 条によれば、「新規かつ有用な、方法 (process)、機械 (machine)、製造物 (manufacture)、もしくは組成物 (composition of matter)、又はそれについての新規かつ有用な改良に該当する発明」は、特許適格性 (Eligibility) を有し、他の特許要件を満たせば (Patentability)、特許が付与される。これは、ソフトウェア関連発明にのみ適用されるのではなく、出願されたすべての発明に対して適用される。この他に、特許適格性に関しては、米国最高裁判所が、自然法則 (Law of Nature)、自然現象 (natural phenomena)、抽象的なアイデア (Abstract Idea) の三つを、保護適格性を有さない非法定主題 (Non-Statutory Subject Matter) であると判示している。従って、米国特許法には、発明の定義規定が明文化されていないが、第 101 条に関して、ソフトウェア関連発明が非法定主題に該当するののかの検討によって特許適格性が判断される。

一方、日本特許法第 29 条第 1 項柱書によれば、産業上利用することができる発明をした者がその発明について特許を受けることができることを規定し、第 2 条 1 項で発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」とであると、明確に定義している。ここでの「自然法則」とは、エネルギー保存の法則、万有引力の法則などの物理的・化学的・生物的法則を指すのであって、単なる精神活動や数学公式、スポーツやゲームのルールなどの人間の取り決め、経済法則や純然たる学問上の法則などは、自然法則を利用してないから、発明に該当しないとされる。一方、ソフトウェア関連発明の場合、一定の技術的課題を解決するために、その手段として、数式や数学的アルゴリズムなどを取り入れる場合が多く、これらは、前述したように、抽象的なアイデア、あるいは自然法則そのものであることから、その特許適格性の判断が議論される。したがって、ソフトウェア関連発明が、特許を受けられる発明に該当するか否かは、当該発明が、単なる精神活動や数学公式、あるいは自然法則そのものではなく、自然法則を利用した技術的思想の創作にあたるといえるのかに従って判断される。

韓国特許法第2条では、日本と同じく、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」として積極的に定義しているため、ソフトウェア関連発明の特許性適格性の判断も同様に行われる。しかし、日本特許法には、ソフトウェアの構成要素であるプログラムの定義を規定しているが、韓国には、日本とは異なり、プログラムについての明文の規定はない。日本特許法第2条第4号では、「プログラム等」を「プログラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。）その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるもの」として定義し、第2条第4号では、プログラムを物の発明に属すると規定している。ただ、近年、日本の特許法と同じ内容をもつ特許法改正案が国会に提出されたり、韓国特許庁が発行する審査基準の2014年7月改正により「コンピュータプログラム請求項」が可能となっているので、実務的には同様の判断がなされているように見える。

欧州の欧州特許条約では、「発明」について定義はしていないが、第52条(c)項においてコンピュータプログラム自体は、特許適格性が認められないとしている。それ以外の規定はなく、欧州特許庁の審査ガイドライン及びEPC規則によって、クレームにプログラムを実行する装置の内容が記載されている場合、技術的性質(technical character)を有するののかによって特許適格性の判断がなされている。その際に、クレームの方式又は種類を無視して、クレームされた主題が、全体を考慮して、技術的性質を有しているか否かで、その内容を判断すべきであるとしている。

一方、USPTOのMPEPでは、米国特許法第101条の法的主題と関連し、クレームが4つのカテゴリー（プロセス、機械、製造物、組成物）に該当するか否かを判断するStep1が行われ、N0の場合、クレームは第101条で拒絶査定となる。そして、MPEPでは、4つのカテゴリーに該当するか否かに関する非法定主題の詳細な説明及びその法的根拠を規定しているが、これらの概念の多くが複数の例外に該当するため、複数のタイプの例外の間には明確な境界線がない。例えば、数式は科学的事実を表すため、例外であるとみなされているが、裁判所は、抽象的なアイディアと自然法則の双方として分類してきた。そして、これらの法則及び原理は全体として「科学上及び技術上の作業の基本的道具」とみなしている。したがって、これらの使用を拘束する特許の付与が、これらに基づく将来の革新を妨げる危険があり、特許された方法が「自然法則を適用する」ための指示に過ぎない場合、あるいは潜在的な発見を上回る将来の発明を阻止する場合となる深刻な危険性は、非法定主題に関する合理的で十分な根拠となり得るとしている。

日本と韓国の特許庁の審査基準では、請求項に係る発明が、ソフトウェア関連発明であっても、特許法上発明に該当するためには、他の発明と同様に、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものである必要があるとしている。そして、その具体的な判断手法は、ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、当該

ソフトウェアと協同して動作する情報処理装置(機械)、その動作方法及び当該ソフトウェアを記録したコンピュータで読み込むことができる媒体は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であると判断している。また、コンピュータ関連発明特有の判断が必要でない例として、経済法則、人為的な決定、数学の公式、人の精神活動、画像データ、コンピュータプログラムリスト、情報の単純な提示などが挙げられている。

欧州特許庁の審査基準には、プログラム発明の特許適格性に関して「技術的性質(technical character)」をどのように判断すべきかについて記載されている。コンピュータ・プログラムが、コンピュータの作動時に、そのような通常の物理的效果を超える更なる技術効果をもたらすことができるのならば、特許適格性の除外対象にはならない。例えば、電流といった、通常の物理的效果それ自体は、コンピュータ・プログラムに技術的性質を与えるには十分でないとしている。

上記の比較からすると、日本及び韓国は、発明に関する同一の定義規定を有するが、米国や欧州は発明の定義について明文の規定がなされていない。したがって、米国特許法や欧州特許条約には、発明に「自然法則の利用」という要件がないため、一見、ソフトウェア関連発明や BM 関連発明の特許適格性がより認められやすく見える。しかし、①米国最高裁が、自然法則(Law of Nature)、自然現象(natural phenomena)、抽象的なアイデア(Abstract Idea)の三つを、保護適格性を有さない非法定主題であると判示し、②米国特許庁の審査基準でも、日本や韓国と同様に、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合」に値する内容を設けていること、③判例で示された特許適格性の要件、たとえば、State Street Bank 事件の「有用で、具体的かつ有形の(useful, concrete and tangible result) 結果」要件や、In re Bilski 事件での「機械変換(machine-or-transformation) テスト」要件を充足することが必要であること、等を踏まえると、米国でも「自然法則の利用」と同様の要件が付されていると判断できるから、両国の法規に大きな相違があるわけでは無い。また、欧州の場合も、「技術的性質(technical character)」を要求するにあたって、「通常の物理的效果を超える更なる技術効果をもたらす」という文言のいみからして、米国の Alice Test Step2 の「遥かに超える発明概念があるのか」と類似した概念だと思われる。そうすると、審査基準で、日本や韓国のように、特許法上に発明の定義規定を設けて、法的安定性を重視するか、それとも、米国や欧州のように、定義規定を置かず、具体的な妥当性を考慮し時代の変化に合わせて柔軟に対応するのかは、立法政策の問題だと考える。

2. ソフトウェア関連発明の特許適格性の判断厳格化

韓国では、ソフトウェア関連発明を強く保護しようとする、以下のような動きがある。

まず、2014 年 7 月の改正審査基準により、既存の方法の発明請求項、物の発明請求項、プログラム記録媒体請求項、データ記録媒体請求項の他に、「ハードウェアと結合され特定の課題を解決するために媒体に組みこまれたコンピュータプログラム請求項」までが、コンピュータ関連発明のカテゴリーに入ることとなった。これによって、「コンピュータに、手順 A、手順 B、手順 C、…を実行させるためのプログラム」のように、クレームの終わりの文句が「コンピュータプログラム」にすることができ、韓国は、日本の特許法と実質的には同じ法規定(コンピュータプログラムを「物の発明」としてクレームに記載することができる。)をもつようになった。さらに、韓国では、記録媒体を要件とすることなくプログラム自体について特許を受けることを可能とする、特許改正案が提出されている。改正案内容には、プログラムを「物」の発明として認めるとともに、譲渡および貸渡しに、プログラム等の情報通信回線を通じた提供を含ませている。しかし、本章の第 3 節 I. で述べたように、ソフトウェア関連発明の特許法上の強い保護が、ソフトウェア産業へ悪影響を及ぼす可能性は非常に高い。最近の米国の判例の動向(Bilskiv. Kappos、CLS Bank v. Alice Corporation 等)からしても、ソフトウェア関連発明の特許適格性を広く認めることに否定的な傾向を読み取ることができる。しかしながら、韓国は、上位の法律に関連規定を明文化しないで、特許庁で公開する出願手続の内規にすぎない審査基準によって、ソフトウェア関連発明の特許適格性を広く判断し特許権を付与しようとする、米国等とは反対の動きをみせている。したがって、韓国は、ソフトウェア関連発明の特許法上の強い保護が起こしうる否定的な側面について考慮し、ソフトウェア関連発明の特許適格性の拡大に関し、より慎重に判断する必要がある。

また、米国での第 101 条の改正の動きに関しては、現在とても厳しい特許適格性の判断が行われているため、それに対する反動での動きだと考える。2019 年の USPTO の改正ガイダンスも、既存の 2 回にわたる出願人のチャンス(特許適格性があると主張できる機会)を USPTO が 3 回に増やしたものと言える。しかし、第 101 条の改正に対する公聴会からもわかるが、法の不安定さに対する懸念以外では(これはある程度、判例法に伴う問題ともいえる。)Alice Test を良く思っていないパネルは、殆ど企業からの参加者であり、ソフトウェア産業の発達や、イノベーションの阻害問題などを理由に賛成している意見が多かった。これに鑑みると、現状の Alice Test のような厳しい特許適格性判断基準は適切だと考える。

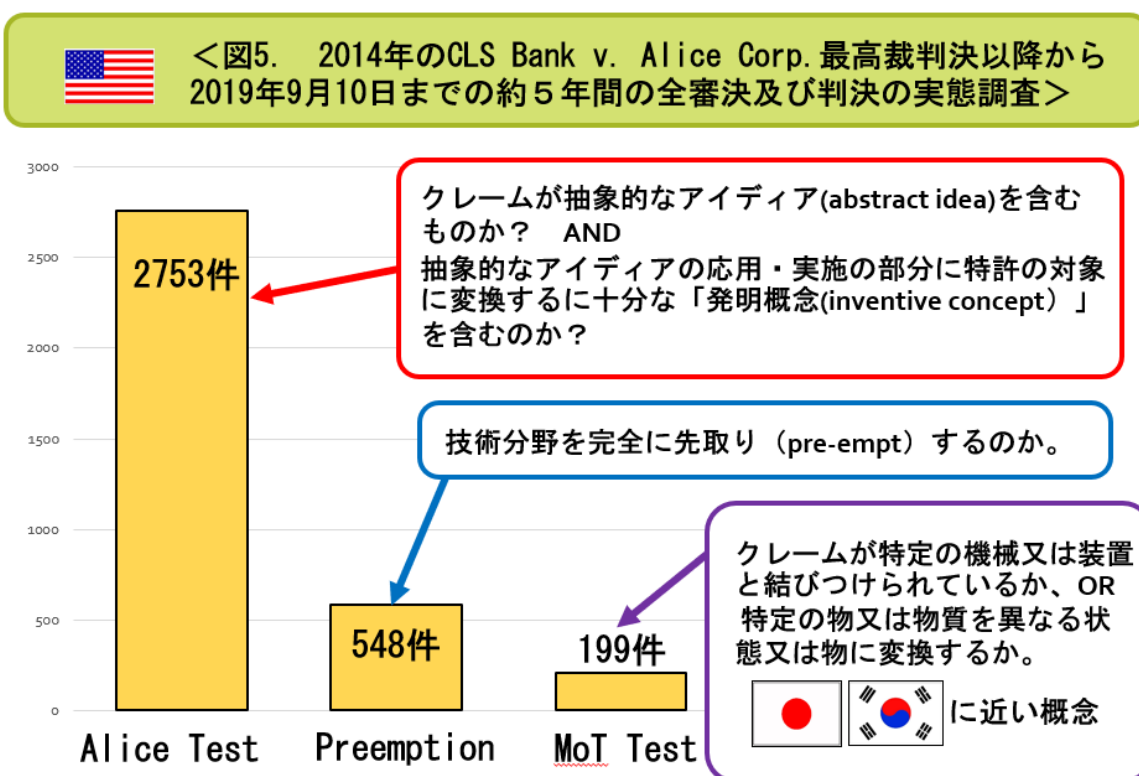
Ⅲ. 特許適格性判断に関する実態調査

1. 米国の特許適格性判断

米国の 2014 年 7 月 Alice 判決以降の特許適格性に関する判断について実態調査を行った。

Alice Test が行われ始めた時期から 2019 年 9 月 10 日までの約 5 年分の判決及び審決を対象としている。同様の発明とみなされるパテントファミリーは併せて一件と数え、2019 年 9 月 10 日までに出ている最後の判断を最終判断とした。

Alice TEST が法的論点になった審決及び判決が、2753 件であり、そのうち、Eligible になったのが件 254 件(約 10%)、Not Eligible が 2501 件(約 90%)であった。また、先取りの論理 (Preemption, Claims pre-empt entire field)を用いた審決及び判決は、548 件があり、Eligible が 13 件(約 2%)、Not Eligible が 535 件(約 98%)であった。さらに、machine-or-transformation Test を用いて判断した審決及び判決は 199 件があり、Eligible になったのが 51 件(約 26%)、Not Eligible が 148 件(約 74%)だった。重複の法理を用いた場合も存在するが、殆どが Alice Test で判断がなされ、発明の内容によっては、machine-or-transformation Test 及び先取りの論理を用いて柔軟に判断しているようにみえた。



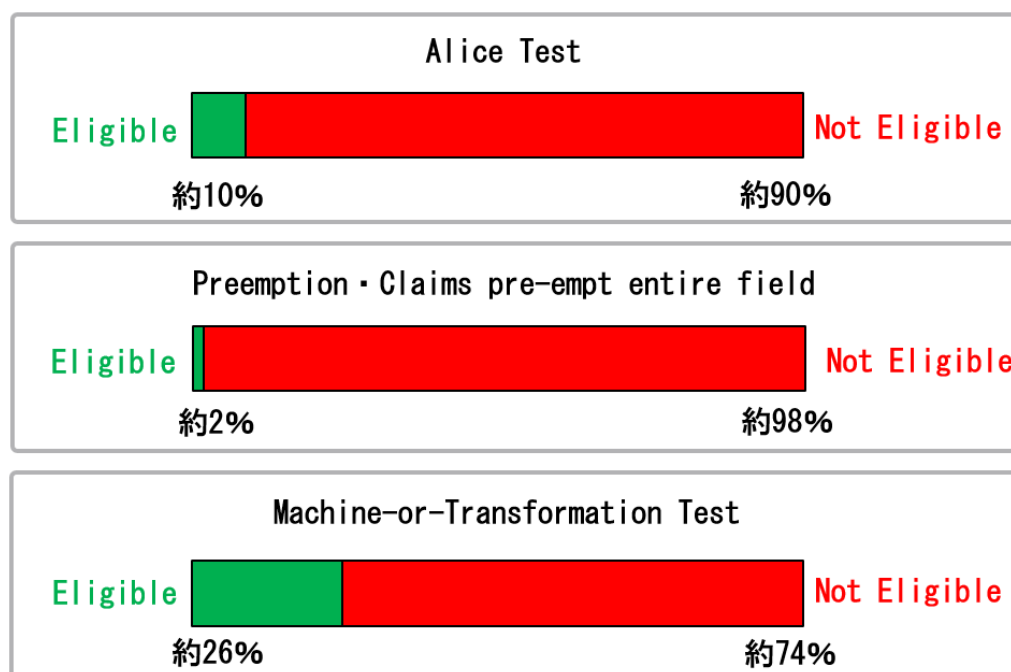
特許適格性が厳しいと評価される Alice Test は、審決まで併せると約 1 割のみが特許適格性あると判断することから、抽象的なアイデアに対しかなり厳しい判断をしているようだった。また、ハードウェアとの結合性を強調していることから、最も日本や韓国と類似するように見える machine-or-transformation Test 場合、Alice Test 以降、件数自体はかなり少ないが、他の法理よりは特許適格性を認めやすいように見えた。もっとも意外だったのは、Alice Test よりも厳しい判断をしている先取りの論理 (Preemption, Claims pre-empt

entire field)であった。この法理を持ち込んだ場合、98%の確率で特許適格性が認められていなかった。

2. 米国の特許適格性判断事例に対する日本のパテントファミリー分析

上記の米国の各判断に対し、最新の審決及び判決の約 200 件ずつに対し (i) Alice TEST (200 件)、(ii) 先取りの論理 (200 件)、(iii) machine-or-transformation Test (199 件) (合計 599 件)、パテントファミリーの調査をおこなった。

<図. 6 米国の特許適格性の判断>



Alice TEST が用いられた最新の 200 件のなかで日本にも出願しているのは 31 件、そのうち、米国と異なる判断をしているのは 15 件⁴⁴⁸あった。そのすべてが米国において特許適格

⁴⁴⁸ 1. US 9636583 B2 (Storage medium storing game program, game processing method, and information processing apparatus)

特許第 5451925 号 (発明の名称: ゲームプログラム、ゲーム処理方法および情報処理装置)

2 US 2013/0319048 A1 (発明の名称: METHOD FOR SPECIFYING FRACTURE RESISTANCE OF MECHANICALLY STRESSED GLASS OR GLASS CERAMIC)

特許第 6261881 号 (発明の名称: 機械的荷重のかかったガラスまたはガラスセラミック部材の耐破断性仕様を決定する方法)

3 US 2011/0313689 A1 (発明の名称: ACOUSTIC DETECTION FOR RESPIRATORY TREATMENT APPARATUS)

特許第 5738201 号 (発明の名称: 呼吸治療装置用の音響検出)

4 US 2013/0246089 A1 (発明の名称: METHOD FOR DISPLAY AND NAVIGATION TO CLINICAL EVENTS)

特許第 5919272 号 (発明の名称: 臨床的イベントに対する表示及びナビゲーションの方法)

5 US 2013/0232057 A1 (発明の名称: SYSTEM AND METHOD FOR FLEXIBLE SPREAD PARTICIPATION)

性を否定されているが、日本では登録されていた。(そのうち、1件は、米国と日本の両方に登録されているもので、米国の侵害訴訟において特許適格性を否定されたものであった。)

次に、先取りの論理を用いて判断された最新の200件のなかで日本でも出願がなされたものは25件があり、その中で11件⁴⁴⁹が、米国では特許適格性を否定されたが、日本では登録

特許第4937126号(発明の名称:柔軟性のあるスプレッド参加のためのシステム及び方法)

6 US 2014/0278588 A1(発明の名称: TRANSFORMING DATA FOR RENDERING AN INSURABILITY DECISION)

特許第5912176(発明の名称: 保険可能性決定を下すためのデータの変換)

7 US 2013/0271469 A1(発明の名称: SYSTEMS AND METHODS FOR COLLECTING AND VIEWING PATIENT DATA)

特許第6231076号(発明の名称: 患者データを表示するためのシステムおよび方法)

8 US 2013/0282404 A1(発明の名称: INTEGRATED ACCESS TO AND INTERACTION WITH MULTIPLICITY OF CLINICAL DATA ANALYTIC MODULES)

特許第6367557号(発明の名称: 臨床データ解析モジュールへの統合的なアクセスおよび臨床データ解析モジュールとの相互作用)

9 US 2015/0012291 A1(発明の名称: METHOD AND SYSTEM FOR ORDERING SELF-CARE BEHAVIORS)

特許第6138824号(発明の名称: セルフケア行動の患者固有の順序付けられたリストを生成するための方法、システム及びコンピュータプログラム)

10 US 2013/0150154 A1(発明の名称: SYSTEMS AND METHODS FOR MAINTAINING ANONYMITY IN A GAMING OR OTHER ENVIRONMENT)

特許第5275225号(発明の名称: ゲームまたはその他の環境内で匿名性を維持するためのシステムおよび方法)

11 US 2007/0021977 A1(発明の名称: Automated system for capturing and archiving information to verify medical necessity of performing medical procedure)

特許第5909315号(発明の名称: 医療情報管理システムのデータベースをナビゲート及びアクセスするためのユーザ中心の方法)

12 US 2014/0094661 A1(発明の名称: CLINICAL INFORMATION DISPLAY APPARATUS, METHOD, AND PROGRAM)

特許第5703274号(発明の名称: 臨床情報表示装置、方法及びプログラム)

13 US 2014/0330700 A1(発明の名称: MULTIPLE OPEN ORDER RISK MANAGEMENT AND MANAGEMENT OF RISK OF LOSS DURING HIGH VELOCITY MARKET MOVEMENT)

特許第5405116号(発明の名称: 相対外国為替証券の集中化された清算の方法およびシステム)

14 US 2011/0029391 A1(発明の名称: System And Method For Metricizing Assets In A Brand Affinity Content Distribution)

特表2011-526025(発明の名称: ブランド親近性コンテンツ配信及び最適化のためのシステム及び方法)

15 US 2013/0179363 A1(発明の名称: FUNCTIONAL MODEL FOR RATIONING EVENTS)

特許第6081491号(発明の名称: イベントを査定するための関数モデル)

⁴⁴⁹

1 US 2013/0150154 A1(発明の名称: SYSTEMS AND METHODS FOR MAINTAINING ANONYMITY IN A GAMING OR OTHER ENVIRONMENT)

特許第5275225号(発明の名称: ゲームまたはその他の環境内で匿名性を維持するためのシステムおよび方法)

2 US 2012/0284163 A1(発明の名称: CUSTOMIZABLE TRADING DISPLAY OF MARKET DATA)

特許第4813374号(発明の名称: 市場データのカスタマイズ可能な取引表示)

されていた。また、米国の侵害訴訟で、特許適格性が否定され訂正を行っているものが、日本では登録状態にあるものが1件あり、他は日本と同様の判断であった。

Machine-or-Transformation Test で判断がなされた 199 件に対し日本でも出願があるものは 18 件、その中で 3 件⁴⁵⁰が米国では特許適格性を否定されたが、日本では登録されていた。(3 件の内一つは、年金不納により抹消されているが、3 年以上登録された状態で 2017 からの消滅なったため登録されたものとして事例に含ませた。) 反対に、米国で特許適格性を肯定されたが日本では登録されなかったものが 1 件あったが、発明該当性を否定されたのではなく出願放棄により登録されてないものであった。

3 US 2013/0211734 A1(発明の名称: SYSTEM AND METHOD FOR CALCULATING PROTEIN CONFIDENCE VALUES)

特許第 5756169 号(発明の名称: タンパク質信頼値を計算するためのシステムおよび方法)

4 US 2011/0066567 A1(発明の名称: RULE BASED VECTOR SPACE MODEL FOR CREATING IMPLIED TRADE TEMPLATES)

特許第 5957381 号(発明の名称: インプライド取引のテンプレートを作成するためのルールベースのベクトル空間モデル)

5 US 2015/0154710 A1(発明の名称: SYSTEM AND METHOD FOR CALCULATING A PREMIUM FOR A LIFE INSURANCE OPTION)

特許第 6205504 号(発明の名称: 生命保険オプションのための保険料を計算するためのシステムおよび方法)

6 US 2012/0296685 A1(発明の名称: METHOD OF MANAGING ACCESS RIGHT, AND SYSTEM FOR COMPUTER PROGRAM FOR THE SAME)

特許第 5763903 号(発明の名称: アクセス権を管理する方法、並びにそのシステムおよびコンピュータ・プログラム)

7 US 2015/0235315 A1(発明の名称: METHODS AND SYSTEMS FOR COMBINING SECURITIES AND CARBON CREDITS)

特許第 5340595 号(発明の名称: 不適格性を相殺した証券を含む投資信託を生成するための方法およびシステム)

8 US 2015/0019143 A1(発明の名称: METHODS AND APPARATUS FOR ESTIMATING A CONDITION OF A SEAL OF A ROTARY VALVE)

特許第 6276276 号(発明の名称: 回転弁のシールの状態を推定するための方法および装置)

9 US 2013/0184065 A1(発明の名称: BETS REGARDING INTERMEDIATE POINTS IN A RACE EVENT USING FRACTIONAL TIMING)

特許第 5042852 号(発明の名称: レース・イベントにおける中途点に基づいてゲームをするためのシステムおよび方法)

10 US 2012/0191609 A1(発明の名称: SECURE AND EFFICIENT PAYMENT PROCESSING SYSTEM)

特許第 4879431 号(発明の名称: 取引方法)

11 US 7941207 B2(発明の名称: CARDIAC MONITORING)

特許第 4602354 号(発明の名称: 心臓モニタリング)

⁴⁵⁰ 1. US 2013/0288829 A1(発明の名称: FITTING METHOD OF GOLF CLUB)

特許第 5882826 号(発明の名称: ゴルフクラブのフィッティング方法)

2. US 2014/0286557 A1(発明の名称: SPECTRAL IMAGING)

特許第 6188705 号(発明の名称: スペクトル画像化)

3. US 2010/0011407 A1(発明の名称: METHOD AND SYSTEM FOR PLAYLIST SYNCHRONIZATION)

特許第 5646177 号(発明の名称: プレイリストの同期化のための方法およびシステム)

〈図7. 米国の最新の特許適格性判断 (599件) に対し日本の判断を調査〉

 VS 	約5年間の 全審決 及び判決	最新の200件 (母集団)の 内、日本出 願あり	日本と米国 の判断が 同じ	米国 X 日本 O	米国 O 日本 X
Alice Test	2753件	31件	16件	15件	0件
Preemption・Claims pre-empt entire field	548件	25件	13件	11件	0件
Machine-or-Transformation Test	199件	18件	15件	3件	0件 (1件)

米国で特許適格性を肯定されたが日本では登録されなかったものも1件だけあったが、発明該当性を否定されたのではなく出願放棄により登録されてないものであった。

サンプルとして約 599 件を調べただけだが、あきらかに日本に比べて厳しい判断がなされていることが分かった。日本が発明該当性のハードルをさげて進歩性判断で排除しているのではないかという見解もありうるが、この調査は、最終登録を数えているので、発明該当性と進歩性併せて判断しても米国より日本が登録されやすいと判断した。

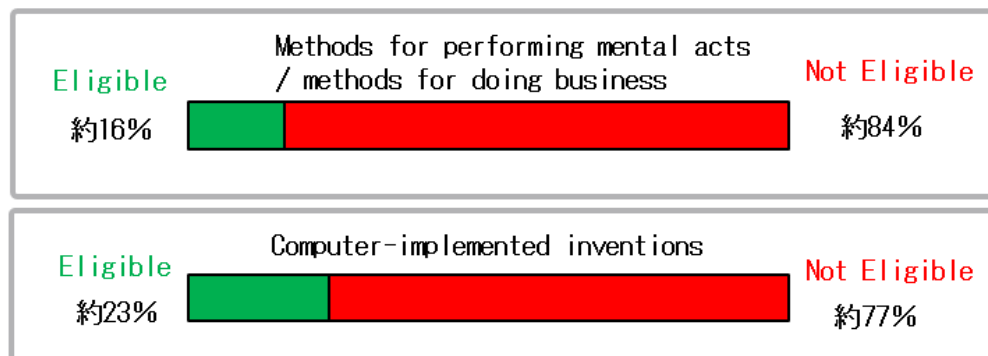
3. 欧州の特許適格性判断

欧州に関しても、ごく最近の動向について特許適格性に関する判断について実態調査を行った。米国のように多様な手法があるわけではないので、ビジネス関連発明 (Methods for performing mental acts / methods for doing business) とコンピュータ・プログラム関連発明 (Computer-implemented inventions) の 2 つのグループにわけて、各自 2019 年 9 月 10 日から逆算して各自 200 件ずつ、特許適格性の判断を行った審決及び判決を母集団とした。

ビジネス関連発明の特許適格性が法的論点になった審決及び判決は、Eligible が、約 16%、Not Eligible が約 84% であった。一方、コンピュータ・プログラム関連発明の特許適格性が法的論点になった審決及び判決は、Eligible が 13 件 (約 23%)、Not Eligible が 535 件 (約 77%) であった。母集団が大きくないので断言はできないが、近年の傾向としては、コンピュータ・プログラム関連発明の方が少しだけ、特許適格性が認められた件数が多いが、いずれにしても、ソフトウェア関連発明の特許適格性は、20% 前後という、厳しい判断がされていることが分かった。ただ、米国と比べると、韓国や日本と近い基準ともいえる MoT Test (26%)

よりは低いが、Alice Test(10%)や、先取りの理論(2%)に比べるとやや高い数値であった。

<図8. 欧州の最新の特許適格性判断(400件)に対し特許適格性の判断>



平均としては、米国と欧州は同様の割合をといえるだろう。

4. 欧州の特許適格性判断事例に対する日本のパテントファミリー分析

次に、上記の欧州の審決及び判決の合計 400 件に対し、パテントファミリー調査を行った。

ビジネス関連発明の特許適格性に関する最新の審決及び判決、200 件のなかで日本にも出願しているのは 42 件、そのうち、欧州と異なる判断をしているのは 23 件⁴⁵¹あった。そのす

⁴⁵¹ 1. EP2205141A(発明の名称: METHOD FOR GUIDING A CAPSULE ENDOSCOPE AND ENDOSCOPE SYSTEM) 特許第 5222367 号(発明の名称: 内視鏡システム)

2. EP2137631A(発明の名称: USING COLLABORATIVE DEVELOPMENT INFORMATION IN A TEAM ENVIRONMENT)

特許第 5256280 号(発明の名称: チーム環境におけるコラボレーション開発情報の使用)

3. EP3261052A(発明の名称: INFORMATION PROCESSING DEVICE, METHOD, AND PROGRAM)

特許第 5923806 号(発明の名称: 情報処理装置及び方法、並びにプログラム)

4. EP2879118A(発明の名称: INFORMATION PROCESSING DEVICE, INFORMATION PROCESSING METHOD, AND SYSTEM)

特許第 6269485 号(発明の名称: 情報処理装置、情報処理方法およびシステム)

5. EP2213345A(発明の名称: Information processing system relating to content distribution, storage medium for storing program directed thereto, and information processing device)

特許第 5229484 号(発明の名称: 情報処理システム、プログラムおよび情報処理装置)

6. EP2136337A(発明の名称: ALBUM CREATING APPARATUS, METHOD, AND PROGRAM)

特許第 4987538 号(発明の名称: アルバム作成装置、方法およびプログラム)

7. EP2689385A(発明の名称: ADVERTISEMENT SERVICE)

特許第 5706005 号(発明の名称: 広告サービス)

8. EP2831855A(発明の名称: STORAGE FACILITY FOR ARTICLES HAVING A LOAD STATE DEVICE AND A USER DETECTION DEVICE)

特許第 6117331 号(発明の名称: 充填状態装置およびユーザ検出装置を有する品物用貯蔵設備)

9. GB2491076(発明の名称: System and method for transaction payments using a mobile device)

べてが欧州において特許適格性を否定されているが、日本では登録されていた。

また、コンピュータ・プログラム関連発明の特許適格性に関する最新の審決及び判決、

特許第 6129560 号(発明の名称：携帯機器を用いた取引払いのためのシステム及び方法)

10. EP2811393A(発明の名称：MOUNTING METHOD IN ELECTRONIC DEVICE)

特許第 5380557 号(発明の名称：電子機器、画像形成装置、およびマウント方法)

11. GB2489886(発明の名称：A trading apparatus and method)

特許第 5941413 号(発明の名称：複合トレーディングメカニズム)

12. EP2046996A(発明の名称：METHODS FOR SELECTING MEDICATIONS)

特許第 5348840 号(発明の名称：薬物を選択する方法)

13. EP1926448A(発明の名称：COMPOSITIONS, KITS AND METHODS FOR INITIATING OR ACCELERATING CURING OF ENDODONTIC FILLER OR SEALER COMPOSITIONS PLACED ON A ROOT CANAL)

特許第 5302682 号(発明の名称：根管上に装着された歯内フィラーまたはシーラの硬化を開始させまた加速する組成物、キットおよび方法)

14. EP2112633A(発明の名称：CLASSIFICATION PATTERN CREATING DEVICE, CLASSIFICATION PATTERN CREATING METHOD, AND CLASSIFICATION PATTERN CREATING SYSTEM)

特許第 4990918 号(発明の名称：分類パターン作成装置、分類パターン作成方法、及び分類パターン作成システム)

15. EP1388358A(発明の名称：System and method for modifying actions of a group of characters via group interactions)

特許第 3865720(発明の名称：グループの相互作用によりキャラクタグループの動作を修正する電子装置および方法)

16. EP2335198A(発明の名称：METHOD FOR EFFICIENT AND LOCALIZED PRODUCTION OF SHOES)

特許第 5639062 号(発明の名称：効率的および局所的なシューズの生産方法)

17. EP2667331A(発明の名称：METHOD FOR PROVIDING MULTI-LEVEL MEMBERSHIP MANAGEMENT SERVICE)

特許第 5795812 号(発明の名称：多段階式会員管理サービスの提供方法)

18. EP1830313A(発明の名称：UNOCCUPIED SEAT ROUTE SEARCH SYSTEM, UNOCCUPIED SEAT ROUTE SEARCH DEVICE, AND TERMINAL)

特許第 4056076 号(発明の名称：空席経路探索システム、空席経路探索装置および端末装置)

19. EP1513121A(発明の名称：System and method for providing electronic ticket, and electronic ticket vending apparatus and mobile telephone therefor)

特許第 4281476 号(発明の名称：電子チケット提供システム及びその方法並びにそれに用いる電子チケット販売装置及び携帯電話機)

20. EP2608065A(発明の名称：INFORMATION PROVISION DEVICE, INFORMATION PROVISION METHOD, PROGRAMME, AND INFORMATION RECORDING MEDIUM)

特許第 4955841 号(発明の名称：情報提供装置、情報提供方法、プログラム、ならびに、情報記録媒体)

21. EP2697749A(発明の名称：METHOD FOR DISTRIBUTING AN ENERGY FLOW OVER A PREDETERMINED PERIOD OF TIME TO A CLUSTER OF A PLURALITY OF DEVICES TAKING INTO ACCOUNT CONSTRAINTS RELATING TO THE ENERGY TO BE DELIVERED TO THE DEVICES, A COMPUTER PROGRAM FOR PERFORMING SUCH A METHOD AND A SYSTEM THEREFOR)

特許第 5810209 号(発明の名称：複数の装置に配給すべきエネルギーに関する制約を考慮して、予め定められた期間にわたって複数の装置のクラスターにエネルギー流を分配するための方法、そのような方法を行なうためのコンピュータプログラム、およびそのためのシステム)

22. EP2291817A(発明の名称：EXTENDED USER PROFILE)

特許第 5049406 号(発明の名称：拡張されたユーザー・プロフィール)

23. EP2252945A(発明の名称：AFFINITY MATCHING SYSTEM AND METHOD)

特許第 5474829 号(発明の名称：類似性マッチングシステム及び方法)

200 件のなかで日本にも出願されているものは 35 件、そのうち、欧州と異なる判断がなされているものは 18 件⁴⁵²あった。そのすべてが欧州において特許適格性を否定されている

⁴⁵² 1. GB2502209(発明の名称: Method for analyzing and diagnosing large scale process automation control systems)

特許第 6076914 号(発明の名称: 大規模プロセスオートメーション制御システムを解析および診断する方法)

2. EP3014442A(発明の名称: MANAGING CLIENT ACCESS TO A PLURALITY OF COMPUTING SYSTEMS)

特許第 6200080 号(発明の名称: 複数のコンピューティングシステムへのクライアントアクセスの管理)

3. EP2553606A(発明の名称: METHOD AND SYSTEM FOR TRANSFORMING SET OF PARTICLES)

特許第 5436685 号(発明の名称: パーティクルのセットを変換するための方法、およびパーティクルの出力セットを生成する方法)

4. GB2483333(発明の名称: Method and Apparatus to Display Localized Process Control Objects)

特許第 5893297 号(発明の名称: ローカライズされたプロセス制御オブジェクトの表示方法および装置、および機械アクセス可能媒体)

5. GB2492222(発明の名称: Methods and systems involving databases for energy microgeneration data)

特許第 6093119 号(発明の名称: マイクロ発電のデータのデータベースに関する方法およびシステム)

6. GB2526925(発明の名称: Information processing terminal and control method)

特許第 6385157 号(発明の名称: 情報処理端末、制御方法及びプログラム)

7. GB2491076(発明の名称: System and method for transaction payments using a mobile device)

特許第 6129560 号(発明の名称: 携帯機器を用いた取引払いのためのシステム及び方法)

8. DE102014000937(発明の名称: SIMULATION DEVICE FOR CARRYING OUT SIMULATION BASED ON ROBOT PROGRAM)

特許第 5727528 号(発明の名称: ロボットプログラムによりシミュレーションを行うシミュレーション装置)

9. GB2488217(発明の名称: Query generation from displayed text documents using virtual magnets)

特許第 5723305 号(発明の名称: 仮想磁石を用いた表示テキスト文書からのクエリ生成)

10. EP2219121A(発明の名称: Efficient computation of ontology affinity matrices)

特許第 5440235 号(発明の名称: オントロジーの類似性行列の効率的な計算)

11. EP2524364A(発明の名称: EDUCATIONAL SYSTEM FOR DENTAL PROFESSIONALS)

特許第 5814261 号(発明の名称: 歯科専門家のための教育システム)

12. GB2479034(発明の名称: Interface based on relationships between process control tags)

特許第 5898847 号(発明の名称: プロセス制御タグ間の関係を基にしたデータ駆動型インターフェースの方法と装置)

13. EP2270685A(発明の名称: Method for converting set of words to corresponding set of particles)

特許第 5528213 号(発明の名称: 単語のセットを対応するパーティクルのセットに変換する方法)

14. EP1014282A(発明の名称: Search channels between queries for use in an information retrieval system)

特許第 4677071 号(発明の名称: 情報検索システム及び方法)

15. GB2489886(発明の名称: A trading apparatus and method)

特許第 5941413 号(発明の名称: 複合トレーディングメカニズム)

16. GB2480575(発明の名称: Method and apparatus for providing a navigation summary)

特許第 5639600 号(発明の名称: ナビゲーションサマリを与えるための方法および装置)

が、日本では登録されていた。

〈図9. 欧州の最新の特許適格性判断(400件)に対し日本の判断を調査〉

 VS 	最新審決及び 判決 (母集団)	最新の200件 の内日本出願 あり	日本と欧州の 判断が同じ	欧州 日本 X O	欧州 日本 O X
Methods for performing mental acts / methods for doing business	200件	42件	19件	23件	0件
Computer-implemented inventions	200件	35件	17件	18件	0件

サンプルが大きいので、偶然かもしれないが、ごく最近の傾向としては、米国も欧州も同様の発明に対し、日本よりかなり厳しい判断を下していることが分かった。日本の方が厳しい判断がされているケースが母集団の中で一件もなかったことは、実質的に、両国よりも日本の方が登録されやすいと判断される。また、発明該当性のハードルが低くても進歩性の判断が厳しくされるのは、という考えもありえるが、この調査は、欧州と米国の特許適格性の判断に対し、日本のリーガルステイタスを調べたものなので、日本での特許要件、発明該当性、進歩性等をすべてクリアしたケースである。したがって、本実態調査においては、明らかに日本の登録要件が米国と欧州に比べて低いという結果といえる。

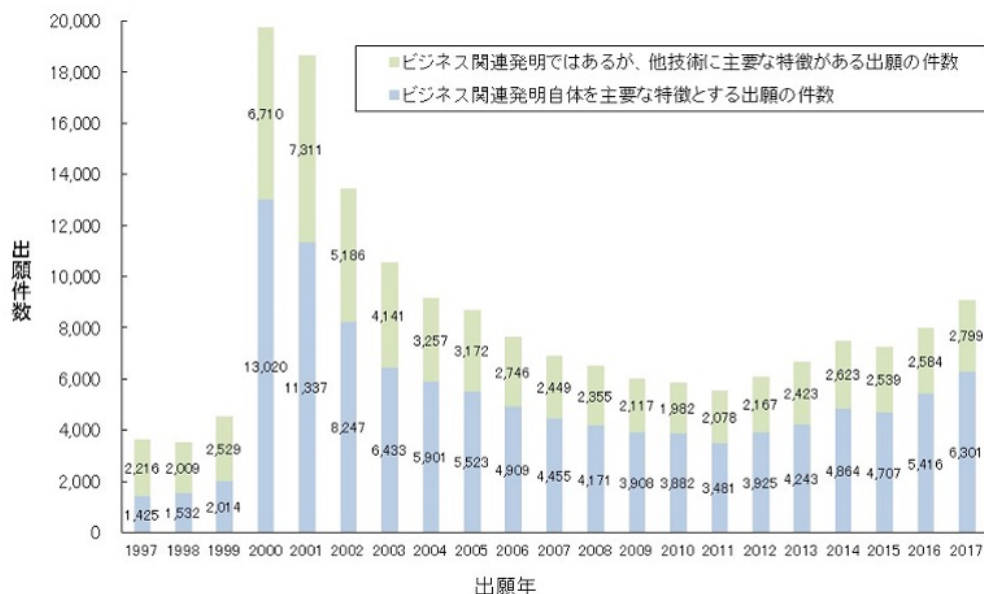
5. 日本のビジネス関連発明の登録査定傾向

図 10 は、日本ビジネス関連発明の出願件数推移に関するマップである。米国の 1998 年の State Street Bank 事件の影響により、2000 年度に入って、劇的に出願件数がふえてたところ(1999 年には約 4500 件ほどだった出願件数が 2000 年には約 20000 件に増えている)、徐々に減ってきた出願件数が、2012 年以降、IoT や、AI 技術などの影響により、再び上昇

-
17. GB2473948(発明の名称: Dynamically Linked Graphical Messages for Process Control)
特許第 5715786 号(発明の名称: 動的リンク型グラフィカル・メッセージング・システム、動的リンク型グラフィカル・メッセージ及び方法)
18. GB2473124(発明の名称: Manage testing of a process control system.)

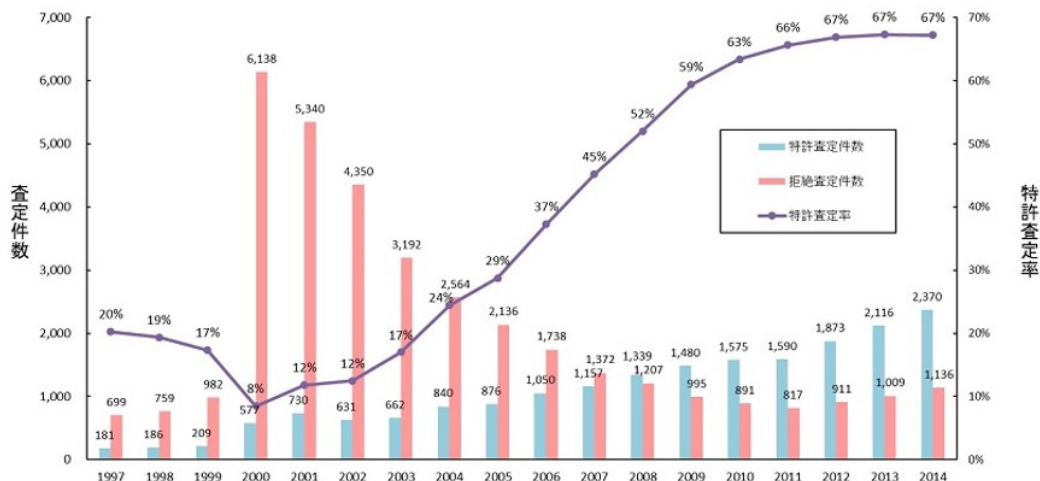
傾向になっている。

一方、図 11 をみると、日本のビジネス関連発明の特許査定率推移を確認することが



＜図10. 日本のビジネス関連発明の出願件数推移＞

日本特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」（2019）最終閲覧2019年10月1日
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html#anchor1-1



＜図11. 日本のビジネス関連発明の特許査定率推移＞

日本特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」（2019）最終閲覧2019年10月1日
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html#anchor1-1

できる。2000 年度には、8%だった登録査定率は、徐々に増え、2014 年には、67%までのぼっている。米国でのビジネス関連発明の特許適格性の判断が Alice test などによって、かなり厳しく判断されているのはかなり対象てきな結果である。実際に、日本での出願が特許制度に適した発明ばかりだったとも思うこともできるが、ICT (Information and Communication Technology: 情報通信技術) 技術を基盤とするビジネス関連発明の場合、どの

企業も外国での営業も念頭に置くことが多いため、日本だけでの出願ばかりではなく、外国での出願や、外国企業の日本進出のための出願も多いはずである。そう考えると、やはり、日本の特許適格性が厳しくないと言えるだろう。

IV. ハードウェアとの結合と特許適格性要件

1. ハードウェアとの結合要件の比較

ソフトウェア関連発明が、特許適格性を有するためには、ハードウェアとの結合要件が要求される。以下では、日本、米国、欧州、韓国において、ソフトウェア関連発明のとハードウェアとの結合要件について比較する。

まず、日本特許庁の審査基準では、ソフトウェア関連発明のうち、ソフトウェアが、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合、「自然法則を利用した技術的思想の創作」にあたるとしている。具体的には、請求項の記載に基づいて、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されること、つまり、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているか否かによって判断される。

米国では、In re Bilski 判決において、既存の「有用で、具体的かつ有形の結果 (useful, concrete and tangible result)」テストは不適切であるとして破棄され、方法クレームの特許適格性は、「機械変換 (machine-or-transformation) テスト」(以下、MoT テスト) に基づいて判断すべきであると判示された。この MoT テストは、クレームされた方法が第 101 条の保護適格性を満たすためには、①その方法クレームが特定の機械又は装置と結びつけられているか、または、②その方法クレームが特定の物又は物質を異なる状態又は物に変換するか、のいずれかの条件を満たす必要があると判示している。しかし、Bilski v. Kappos 最高裁判決には、MoT テストに関して、「CAFC 大法廷判決で用いられた MoT テストは、方法クレームの第 101 条特許保護適格性を判断するための、有効なテストではあるが、特許保護適格性を判断するための唯一のテストではないと判示している。

さらに、米国の一般審査基準 MPEP2106 (2015) では、1. 方法クレームの抽象的概念に関する判断において考慮されるべき要因に関して、「(a) 方法が特定の機械若しくは装置を包含するか否か、又は当該機械若しくは装置によって実施されるか否かということ」の判断要件について、以下のように、述べられている⁴⁵³。

⁴⁵³ 米国特許商標庁「Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)」2106 II. B. 1. (a) (2015)。

機械又は変換テストは、クレームされている発明が第 101 条に基づく方法であるか否かを判断するために有用で、重要な手がかりであり、かつ、調査ツールである。満足すると、そのクレームは抽象的概念を意味しない可能性があり、そうでない場合には、抽象的概念を意味する可能性が一段高くなる。なぜなら、「機械」は、部品又は一定の装置及び装置の組合せからなる具体的な物であり、これにはあらゆる機械的装置又は一部の機能を果たし、かつ、一定の効果若しくは成果を生むための機械的動力と装置との組合せが包含される。この定義は、電氣的装置、電子的装置、光学装置、音響装置及び一定の成果を達成するための機能を果たすその他の装置を含むべく、広範に解釈される。「装置」は機械と著しく異なる意味は有しておらず、指定された機能又は具体的課題を実行する機械、機械群又は手段全体を含むことができる。

機械又は装置が特許クレームに記載され、又は当該クレームに固有なものである場合には、次の要因が該当する：

(a) 機械若しくは装置の要素の特殊性又は一般性、すなわち、クレームに記載された機械が、具体的に識別され得るまでの程度や、特別な機械又は装置のクレームされている方法工程への組込みの判断は重要である。方法工程を実施するために、汎用コンピュータにプログラムを付与すると、十分に「特殊」なものであり得るのであって、そのようなプログラミングは新規な機械を創造する。なぜならば、汎用コンピュータが、プログラムソフトウェアからの指令に従う特別な機能を果たすために一旦プログラムを付与されると、事実上、特別な目的のコンピュータとなるからである。しかしながら、クレームが「コンピュータが如何に方法を支援するのか、コンピュータが方法を支援する程度又は方法の実施にかかわるコンピュータの重要性について言及していない」場合には、特許クレームを適格なものとするのに不十分である。機械又は変換テストに基づく特別な機械としての能力を与えるためには、クレームはコンピュータが方法の工程を実施するためにプログラムを付与されることについて明瞭に伝えなければならない。それは、そのようなプログラミングが、事実上、特定のクレームされている機能の組合せを果たす特定のクレームされている要素(すなわち、プログラム化された指令)の組合せの使用に制限される特殊な目的のコンピュータを創造することにあるからである。

(b) 機械又は装置が、方法の工程を実施するか否かということ、つまり、方法の実施を達成するための機械又は装置の不可欠な使用が必要であり、例えば、「インターネットなしで必要又は実現可能とはならない」との理由では、特別な機械に連携しているとみることはできない。

(c) 機械又は装置の関与が、課題解決以外の活動又は使用分野か否か、すなわち、機械又は装置がクレームされている方法工程の実行に対してどの程度有意義な制限を課すか否かは重要である。たとえば、クレームされている方法の実行に対して名目上だけ又はわずかし

寄与しない機械又は装置の使用は適格性に不利に機能する。

一方、韓国の審査基準には、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合、当該ソフトウェアと協同して動作する情報処理装置(機械)、その動作方法及び当該ソフトウェアを記録したコンピュータで読み込むことができる媒体は、自然法則を利用した技術的思想の創作である」と規定されていて、日本の審査基準と、ほぼ同様の内容を設けている。

したがって、日本、米国、韓国、すべてにおいて、ソフトウェア関連発明は、ハードウェアとの結合要件を特定していることを重要視していることがわかった。しかし、日本と韓国が審査基準において、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されていることを要求するのに比べ、米国では、有用な判断手法の一つとして取り入れてるだけで、義務付けられてはいない。ただ、欧州の場合、ハードウェア資源との結合について、記載はされていないが、コンピュータ・プログラムに技術的性質を与える更なる技術的効果として、「例えば、プログラムの影響下にある工業的処理の制御、物理的存在を示す処理データ、コンピュータ自体若しくはその周辺機器の内部機能の中であって、たとえば、ある処理の効率性や安全性が要求されるコンピュータ資源の管理、又は通信リンクでのデータ送信速度等に影響を与えることができるもの」などを、例として挙げていて、これらが、ハードウェア資源に近い趣旨を持つのではないかと思われる。

2. ハードウェアとの結合要件の厳格化

ソフトウェアは、それ自体では、ハードウェアに情報処理を行わせる指令の手順(プログラム)にすぎないので、それだけでは、「自然法則の利用」をしたものとはいえない。そうすると、ソフトウェアは、ハードウェアを制御する指令として、ハードウェアと結合され、その指令が果たす解決手段として動作される場合、その「自然法則の利用」したハードウェアの一部品として、発明として認めるべきだと考える。したがって、プログラムが含まれているソフトウェア関連発明は、「課題の解決を目的とした技術思想」として、処理、操作又は機能実現に用いられる物理的装置又は物理的要素に該当するハードウェア資源(CPU、メモリ、入力装置、出力装置又はコンピュータに接続された物理的装置)と結合されていることで、「自然法則を利用」したものと認めるべきである。

そうすると、日本や韓国の「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合」という要件や、特に、ビジネス関連発明においては、ハードウェアとの結合及びその実行を各段階で行われなければならないと定めていることは正しいと方向だと考える。しかし、近年になるにつれ、徐々にハードウェアとの結合を軽視する傾向がみられる。しかしながら、ソフトウェアは、「自然法則の利用」したハードウェアの一

部品として、発明と認めるべきであり、特許適格性の判断において、ハードウェア資源との結合要件はより厳格になされるべきだと考える。

V. 抽象的アイディアの特許適格性の判断

ソフトウェア関連発明の特許適格性の判断における「抽象的アイディア」の概念は、日本、米国、欧州、韓国の特許法上で明文化されているものではない。ただ、米国特許法第 101 条の法廷主題である 4 つの「新規かつ有用な方法、機械、製造物、組成物」に該当するかを判断するにあたって、米国最高裁が過去の判決から由来された非法的主题（自然法則、自然現象、及び抽象的なアイディア）の中のひとつである。

米国では、特許適格性の判断要件である抽象的アイディアに関する法理にていて、判例を中心に変化してきた。以下では、流れを簡単に述べる。

Benson 最高裁判決では、数学的アルゴリズムなどの抽象的アイディア自体について特許を付与したことになる、その特許は、数学的公式の全てを完全に先取り（pre-empt）することとなるので、特許されるものでないとした。Flook 最高裁判決では、数学的アルゴリズムの新規性は何ら決め手にならない、つまり、アルゴリズムが発明時に実際に公知であったか否かは、アルゴリズムが「科学技術の基本的な道具」とであるとみて、よく知られた公知技術の一部として扱った。Diehr 最高裁判決では、数式を含むクレームをクレーム全体として考慮した場合、特許法が保護すべき機能（例えば、対象物を異なる状態及び物に変化させること）を実施する構造やプロセスに、当該数式を応用しているのであれば、当該クレームは第 101 条の要件を満たすとした。In re Alappat 判決では、ある種の数学的主题自体は、何らかの具体的な用途に用いられない限り、単なる抽象的なアイディアを表しているに過ぎず、特許の保護を受けることはできないのであって、問題となった発明を、抽象的アイディアに分類され得る、実体のない数学的概念ではなく、有用で、具体的かつ有形の結果（useful, concrete and tangible result）をもたらす特定の機械であるとした。State Street Bank 事件では、ビジネス方法発明に場合であっても、数学的主题が、「有用、具体的かつ実体のある結果」に用いられない限り、それ自体では抽象的なアイディアに過ぎないとした。その後、In re Bilski 判決では、「有用で、具体的かつ有形の結果」テストは不適切であるとして破棄され、抽象的アイディアの方法クレームの特許適格性は、「機械変換（machine-or-transformation）テスト」に基づいて判断すべきであると判示された。これまでの判断基準の下では、機械（コンピュータハードウェア）や、物理的对象物、またはそれを表すデータの変換は要件とされていなかった、MoT テストは、保護適格性の厳しい判断基準とされた。しかし、そのような MoT テストは、Bilski v. Kappos 最高裁判決によって、第 101 条の特許適格性を判断するための有効なテストではあるが、特許適格性を判断するための唯一のテス

トではないと判示した。

そして、2014 年、Alice 最高裁判決では、Mayo 判決で提示された 2 ステップ(two-part framework)による判断が行われた。クレームに抽象的アイディアが含まれる場合(2A)、クレームの本質を特許適格性のある応用に変換(application)しているか否か(2B)の判断基準に関して、「方法クレームを実行するのに、通常のコンピュータによる演算を必要とするから」という理由で抽象的なアイディアが特許適格性を満たすものに変換されるものではない」とし、「既に良く知られた方法に、ごく一般的なステップを追加することによって、Mayo 判決で判示した変換に必要な『発明概念 (Inventive Concept)』を付与するのに十分でない」とする。即ち、クレームに「それを適用する(apply it)」という用語を追加する、或いは「特定の技術環境に限定としてされる」及び「汎用コンピュータで実施させた」という文言を追加しているだけでは、第 101 条の特許適格性を満たすことはできないのであって、追加された要素が特許適格性を有する発明として、変化させるに十分な「発明概念 (Inventive Concept)」が含まれていないと、抽象的なアイディアに何ら実質的なものを追加していないのであって、特許適格性は認められないとした。

日本や韓国の判例でも、米国のような、抽象的アイディアに関する特許適格性の判断手法を取り決めているわけでは無いが、結局は、同様な内容を読み取ることができる。

一方、Alice 最高裁判決以降の、Enfish, LLC v. Microsoft Corp. CAFC 判決や、TLI Communication v. AV Automotive CAFC 判決で問題となった、2 ステップうち、(2A)の判断に関して、「クレームの焦点がコンピュータの性能を改良するのか、それとも、単にコンピュータをツールとして利用するにすぎない抽象的アイディアなのか」⁴⁵⁴を検討し、Enfish v. Microsoft 事件では、「自己参照テーブルの機能が従来のデータベース構造とは異なること、クレームされた発明が、柔軟性の向上、高速な検索時間、より少ないメモリー量を必要とすること、といった従来型データベースを上回る利点をもたらすことを示唆していることを挙げて、クレームが既存の技術の改良に向けられたものである」⁴⁵⁵とし、「クレームはコンピュータ機能の改良を対象としている」⁴⁵⁶と判断している。また、TLI Communication v. AV Automotive 事件では、同様の判断基準から、「コンピュータ機能の特別な改良を対象としていない」⁴⁵⁷とした。これらの判断は、日本や韓国における、進歩性(米国の非自明性)の判断内容と類似しているように思われる。例えば、日本の進歩性(日本特許法第 29 条 2 項)の審査基準では、「人間が行っている業務やビジネス方法のシステム化」に関して、引用発明には、特定分野において人間が行っている業務やビジネス方法についての開示があるものの、その

⁴⁵⁴ Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 1335-1336.

⁴⁵⁵ Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 1337.

⁴⁵⁶ Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 1338-1339.

⁴⁵⁷ TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC, 611-612.

業務をどのようにシステム化するかが開示されていない場合がある。このような場合であっても、特定分野において人間が行っている業務やビジネス方法をシステム化し、コンピュータにより実現することは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程度のことであれば、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる」⁴⁵⁸としているなど、Enfish v. Microsoft 事件で判断された内容と類似する面がある。

このように、米国では、ソフトウェア関連発明の特許適格性の判断においては、日本や韓国の進歩性のような内容についても検討していて、このような内容は、USPTO の審査基準からも読み取ることができる。しかしながら、日本や韓国の場合、ソフトウェア関連発明を「発明の該当性」を判断する段階ではなく、「進歩性」の段階で問題とし、拒絶するケースが多くみられる。本章のⅡ．3. (2)で紹介しているインターネット通信販売事件でも、「事案に鑑み、まず、原告ら主張の取消事由のうち、進歩性がないとした判断の誤りの有無について検討する」⁴⁵⁹とし、進歩性について判断することで、特許適格性については肯定しているものの直接的には議論されず、その理由も示されていない。韓国でも同様な傾向がみられ、発明の該当性に関しては、うやむやにする傾向がある。しかし、発明の該当性と進歩性は、判断手法自体が違うのであって、進歩性の判断以前に、特許適格性の有さない発明に対し、最初の「発明の該当性」段階で門前払いする厳しい判断が必要と考える。

⁴⁵⁸ 附属書B第1章（コンピュータソフトウェア関連発明の審査基準 2.2.3.2

⁴⁵⁹ インターネット通信販売事件、第2 3 (1) ア

第4章 プログラム発明の進歩性及び判断基準

第1節 序説

プログラム発明が特許法上の保護対象に該当する場合でも、特許権が付与されるためには、他の発明と同様に、進歩性等の特許要件を満たさなければならない。したがって、プログラム発明の進歩性であっても、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者（当業者）が、先行技術に基づいて発明することが容易にできるか否かで進歩性が判断される。進歩性の判断は、特許審査段階や無効審判だけでなく、侵害訴訟においても、進歩性を欠いた発明を、無効審判を経ることなく進歩性を理由に（無効とすることはできないが）非侵害と判断することができるため⁴⁶⁰、特許権が成立した後であっても重要な論点となる。

しかし、プログラム発明の場合、他の発明のように発明の構成要素を具体的に記載及び特定されるわけではなく、特定の課題を解決するためのアルゴリズムのみが請求の範囲に記載され、それによって特定されるため、他の発明に比べて明確性が非常に乏しい。これによって、特許請求範囲に記載されたプログラム発明が特許出願前の公知プログラム等に比べて進歩性要件を満たしているのかを把握することは、実務上とても難しい⁴⁶¹。

特に、プログラム発明は、通常の発明と異なり、特許請求範囲に『非技術的要素[A]と技術的要素[B]の結合』又は『非技術的要素[A]のみ』が記載されている。プログラム発明の構成要素には、例えば、（i）コンピューターの汎用機能、（ii）コンピューターの汎用機能の助けによって資料処理の速度が速くなる手段又は大量資料の編集と伝送手段、（iii）人為的な取り決め手段、（iv）人工知能などによって判断を高度化する手段、（v）GUI（Graphical User Interface）によって入力を容易にする手段などを想定できるが、この場合、進歩性の判断をどのようにするのかは、国によって異なる。（i）と（ii）のようなコンピューターの汎用機能は技術的要素[B]に該当するといえるが、[B]を、実質的な発明の構成要素に含ませて発明の全体として進歩性を判断すべきか、または、[B]を除外して進歩性を判断すべきかが問題になる。また、（iii）から（v）は非技術的要素[A]に該当するが、[A]が汎用機能である場合でも実質的な発明の構成要素として含ませ、発明の全体として判断すべきなのか、さらに、[A]が汎用機能ではない場合、その[AとBの結合]又は[Aのみ]によっても進歩性が認められるのか、という多様な判断基準があり、国ごとに違いがある。したがって、どのような判断基準がよりプログラム発明の進歩性判断基準に適しているのか、検討する必要がある。

また、プログラム発明において進歩性の判断がより重要だということは、米国の判例から

⁴⁶⁰ 日本特許法 104 条の 3、韓国では実務上。

⁴⁶¹ 山本雅久「IoT 関連発明、ビジネス関連発明を含むコンピュータソフトウェア（CS）関連発明についての日部実務雑感」パテント 72 巻 2 号 65-66 頁（2019）。

も読み取ることができる。本稿の第3章で述べたように、米国では、日本や韓国とは異なり、特許適格性（発明該当性）判断の段階で進歩性に類似した判断が行われている。Alice テストのステップ 2A では、コンピュータ機能の特別な改良を対象としている場合に、特許適格性をみとめており、それだけでなく、ステップ 2B の段階で、クレームに記載されている抽象的なアイデアの応用、実施の部分に特許の対象を変換するに十分な「発明概念 (inventive concept)」が含まれている場合には、特許適格性があると判断するなど、進歩性判断の手法とは違うが、まるで進歩性の内容のような判断がなされている⁴⁶²。米国の特許適格性判断が示唆するように、一般の発明よりもソフトウェア関連発明（プログラム発明を含む）の進歩性の判断を重要視し、無効事由を含むプログラム特許の量産を防ぐ必要がある。

しかし、コンピュータやモバイルなどの情報化機器で作動されているプログラムが特許法上の公然実施又は頒布された刊行物の法的証拠力を有していると判断することはとても難しい。先行するソフトウェア関連文献情報から当業者が容易に発明することができるかを判断するためには、書面又はインターネット等にある多数の SW 文献情報を収集し進歩性の判断に適用すべきだが、実務的にかなり困難である。米国が特許適格性の判断の段階で進歩性のような判断をしているのも、進歩性を判断するための先行文献を探すのがとても難しいからである⁴⁶³。先行使用されているプログラムの公然実施に対する法的証拠の確保および先行ソフトウェア文献情報検索が正確で徹底的に行われないと、進歩性判断が緩くなり、質の悪いプログラム特許が量産されることになってしまう。このような問題を解決するために、プログラム発明の先行文献調査が徹底的に行われるよう、制度的な解決案を設ける必要がある。

したがって、第4章では、米国、日本、欧州、韓国のプログラム発明の進歩性判断について比較法的に検討し、プログラム発明の適切な進歩性の判断基準を提示する。また、より徹底的な進歩性の判断がなされるよう、先行文献調査の制度について提案しようとする。これによって、無効事由を含むプログラム特許の量産を防ぐことができ、ソフトウェア産業への悪影響を防止することができると思う。

第2節 プログラム発明の進歩性判断に関する各国の検討

⁴⁶² 発明概念は進歩性の概念ととても類似している。(Second, the Court's use of "inventive concept" is confusingly similar to the analysis for obviousness.); Paxton M. Lewis, *The Conflation of Patent Eligibility and Obviousness: Alice's Substitution of Section 103*, Utah Law Review, Vol. 2017, No. 1 (2017).

⁴⁶³ …ソフトウェア関連発明の進歩性判断はとても難しい。比較する対象を探して特定することが大変なため、特許適格性段階で問題を解決しようとする傾向がある。；早稲田大学知的財産法制研究所「特許権行使戦略セミナー2018」Richard Linn（米国連邦巡回区控訴裁判所 判事）ディスカッションでの発言（2018 月 10 月 27 日）。

I. 米国におけるプログラム発明の進歩性判断基準

1. 進歩性判断の法理

米国特許法第103条には進歩性として非自明性(Non-obviousness)が規定されている。非自明性の法理は、Hotchkiss判決⁴⁶⁴において、発明として成立するためには当事者の一般的な考案又は技術と差別となる事実(more ingenuity and skill)が必要があるとし、その後の判例⁴⁶⁵で「発明として成立するためにはきらめく独創的な天才性(the flash of creative genius)が必要である」及び「公知要素の組み合わせは新規か、あるいは、異なる結果(new or different function or operation)が発生する必要がある」とし、そして、Graham最高裁判決⁴⁶⁶によって確立されたものである。

その後、2007年の連邦最高裁判所のKSR判決⁴⁶⁷では、非自明性を判断する方法として既存の連邦最高裁判所の判決であるGraham分析⁴⁶⁸が基本的に適用されるべきであり、長らくCAFCが採用していた厳格なTSMテスト⁴⁶⁹が、機械的に公式化されて適用されてはならないと判示した。また、公知の構成要素を公知の方法で組み合わせをし、既に予測可能な程度の作用効果なら、その発明は非自明性がないと判示した。また、Sakraida判決⁴⁷⁰及びAnderson's-

⁴⁶⁴ Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1851); The test was that if no more ingenuity and skill was necessary to construct the new knob than was possessed by an ordinary mechanic acquainted with the business, the patent was void. .”, “The improvement is the work of the skillful mechanic, not that of the inventor.”

⁴⁶⁵ Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941); The new device, however useful, must reveal the flash of creative genius, not merely the skill of the calling.
Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. 147 (1950); The mere combination of a number of old parts or elements which, in combination, perform or produce no new or different function or operation than that theretofore performed or produced by them, is not patentable invention.

⁴⁶⁶ Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966); This section permit a more practical test of patentability. The determination of “non-obviousness” is made after establishing the scope and content of prior art, the differences between the prior art and the claims at issue, and the level of ordinary skill in the pertinent art.”, “The ultimate question of patent validity is one of law

⁴⁶⁷ KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)

⁴⁶⁸ Graham 判決で提示された非自明性判断方法 (Graham Factual Inquiries)は次のとおりである。

- (A) 先行技術に該当する技術の範囲と技術の内容を決定する。
- (B) 先行技術と出願発明の差異点を確認する。
- (C) 関連技術分野における通常の技術者の技術水準を確定する。
- (D) 二次的考慮事項 (secondary considerations) の証拠を評価する。

⁴⁶⁹ FMC Corp. v. Hennessy Indust., Inc., 836 F.2d 521 (Fed. Cir. 1987); Teaching (教示), Suggestion (示唆), or Motivation(動機)のTSMテスト(先行技術に変形又は組み合わせのための教師、示唆、又は動機付けがあるばあい)にのみ、自明である判断する手法)。

⁴⁷⁰ Sakraida v. Ag Pro, Inc., 425 U.S. 273 (1976); “Be characterized as synergistic, that is, result[ing] in an effect greater than the sum of the several effects taken

Black Rock 判決⁴⁷¹において、公知の構成要素を公知の方法で単純に組み合わせ、そのような単純な組み合わせから作用効果が予測可能な範囲以内なら、その単純な組み合わせは非自明性が認められないと判示している。もし、組み合わせの変更例が当業者の予測可能性の範囲を内なら、その発明は、非自明性が否定される可能性が高い。したがって、先行技術等の構成要素を相互組合せする場合、当業者の予測可能性を超える効果があるか否かを調べるべきである。

2. プログラムの特許適格性と進歩性の関係

米国は進歩性判断に先立って発明の特許適格性を判断している。プログラム発明における特許適格性の問題は、抽象的アイデア⁴⁷²が含まれる場合をいい、2014年のAlice最高裁判決によりAlice Testにより判断がなされている。もし、そのAlice Testで、特許適格性があるとした場合において、進歩性が判断に進むのだが、第3章で検討したとおり、Alice Testの中身は、進歩性にとて類似しているようにみえる。だとすると、プログラム発明が、特許適格性があったと判断される場合、つまり、1)コンピュータ機能の特別な改良を対象としている場合（【Step2A】Alice Test 1）⁴⁷³、または、2)クレームに記載されている抽象的なアイデアの応用、実施の部分に特許の対象を変換するに十分な「発明概念(inventive concept)」が含まれている場合（【Step2B】Alice Test 2）と認められる場合には、先行文献の調査に至るまでもなく、進歩性はあると判断されるのではないかと思われる。少なくとも

separately.”, “This patent simply arranges old elements with each performing the same function it had been known to perform, although perhaps producing a more striking result than in previous combinations. Such combinations are not patentable under standards appropriate for a combination patent.”, “Though doubtless a matter of great convenience, producing a desired result in a cheaper and faster way, and enjoying commercial success, Dairy Establishment did not produce a ‘new or different function’ within the test of validity of combination patents.”

⁴⁷¹ Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57(1969); “while the combination of old elements performed a useful function, it added nothing to the nature and quality of the radiant-heat burner already patented. To those skilled in the art the use of the old elements in combination was not an invention by the obvious-nonobvious standard. Use of the radiant-heat burner in this important field marked a successful venture. But, more than that is needed for invention.”

⁴⁷² 米国特許商標庁「2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance」によれば、抽象的アイデアの例示は、(a) 数学的概念(Mathematical concepts)、(b) 人間活動に関する特定方法(Certain methods of organizing human activity)、(c) 精神的プロセス(Mental processes)を列挙している。

⁴⁷³ もし、2019年の改正ガイダンスを適用するならば、【Step2A Plong1】、【Step2A Plong2】、【Step2B】の3つの中でいずれでもクリアできるのなら、特許適格性ありとされる。(本稿、第3章第2節I5. 参照。)

も、厳しい判断基準だと評価される Alice Test で、特許適格性をクリアしたのなら、進歩性についても認められる可能性は非常に高いと思われる。

3. 非技術的要素の結合発明の進歩性判断

プログラム発明が抽象的なアイデアだけで構成されている場合には、当然発明の特許適格性が否定されるが、一般的に、特許登録されたプログラム発明は、ある程度は抽象的アイデア等の非技術的要素として有している。即ち、具体的な解決手段により、技術的要素と結合された非技術的要素の構成から成っている場合が多いといえる。このような点を考慮すると、プログラム発明の進歩性判断も上記で検討した一般発明の進歩性判断と特別に異なる基準を設けて適用する必要はない。

また、米国特許法第 103 条には、明文で、全体として (as a whole) 判断されるべきであると規定している⁴⁷⁴。したがって、「手段 A (技術的要素) 及び手段 B (非技術的要素) がハードウェア (C) と結合された発明」があった場合、非技術的要素 (B) があることにより、すぐさま、進歩性が否定されるのではなく、技術的要素と非技術的要素を区分せず、手段 B (非技術的要素) も併せて全体として判断がなされる⁴⁷⁵。また、手段 A (技術的要素) には、進歩性された技術的思想がみられなくても、手段 B (非技術的要素) が進歩性のある技術的思想があるなら、あわせて非自明性を認めることもできる。また、プログラム発明に含まれる非技術的思想が先行技術として認められ、引用発明として利用できるのかという問題もあるが、米国では、非技術的な要素も先行技術と認められるようである⁴⁷⁶。

4. 商業的成功の参酌

⁴⁷⁴ 米国特許法第 103 条。

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

⁴⁷⁵ 一方、特許適格性の場合、Alice test により、非技術的要素を分離して判断することが可能になった。; Paxton M. Lewis, *The Conflation of Patent Eligibility and Obviousness: Alice's Substitution of Section 103*, Utah Law Review, Vol. 2017, No. 1 (2017). (The lower courts have analyzed the claims separately to determine the conventionality of the whole invention.)

⁴⁷⁶ Paul Spiel, *Express Employee Patent Assignments: Staying True to Intellectual Property's Credo of Rewarding Innovation*, 99 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 79, 90 (2017) ("A burgeoning wealth of non-technical inventions is already well-documented in the public domain and operates as prior art to any new inventor.").

米国連邦最高裁判所は、Graham 判決⁴⁷⁷において、非技術的事項である二次的考慮要素（Secondary considerations）を非自明判断に用いることができると判示している。その後、KSR 判決⁴⁷⁸及び CAFC の Ruiz 判決⁴⁷⁹においても同様の旨の判示がなされている。

このような二次的考慮要素は、商業的成功を根拠に、非自明性の経済的及び動機付けの側面を考慮し、第 103 条の規定を適用することにおいて、有用な証拠資料として活用することを意味する。進歩性を判断する際、事後考察（hindsight）を考慮することで、出願発明を先行技術に含まれるものにすぎないという誤算を防止する役割として、出願発明の商業的成功があるのなら、市場的な側面を考慮して、非技術的要素を反映し進歩性を判断する意義をもつ⁴⁸⁰。

Transocean 事件⁴⁸¹において、CAFC は、原審が、発明の非自明性判断において、特許の不明瞭さを立証するために提出した二次的考慮要素に関する客観的証拠を正しく考慮しなかったことで、「一応自明であること（prima facie obviousness）」が形成し得るにもかかわらず、非自明性判断を誤ったと判示している。また、二次的考慮要素について、商業的成功（commercial success）、長年望まれていたニーズ（long-felt but unsolved needs）、予期せぬ結果（unexpected results）、他者による失敗（failure of others）等が例示として挙げられている。但し、これら二次的考慮事項については証拠が必要であり、その二次的考慮事項とクレームとの関連性を示す必要があるとされている。ただ、実際に、二次的考慮事項が、非自明性判断の決定的な証拠として作用した割合は低いとされている⁴⁸²。

II. 日本におけるプログラム発明の進歩性判断基準

⁴⁷⁷ Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966); “Such secondary considerations as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries may have relevancy.”

⁴⁷⁸ KSR International Co. v. Teleflex Inc. 550 U.S. 398 (2007).

⁴⁷⁹ Ruiz v. A.B. Chance Co., 234 F.3d 654, 667 (Fed. Cir. 2000). “secondary considerations, when present, must be considered in determining obviousness”).

⁴⁸⁰ 전용철 「2 차적 고려요소를 반영한 진보성 판단에 관한 연구」 『동아법학』 제 62 호 563 면 (ジョン・ヨンチョル 「二次的考慮要素を反映した進歩性判断に関する研究」 『東亜法学』 第 26 号) (2014).

⁴⁸¹ TRANSOCEAN OFFSHORE DEEPWATER DRILLING, INC. v. MAERSK DRILLING USA, INC., 699 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2012)

⁴⁸² Gregory N. Mandel, *Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational*, Ohio State Law Journal, Vol. 67, p.1391, pp.1422-1423 (2006); 이해영 「진보성 판단에서 ‘이차적 고려요소’ 에 대한 고찰」 『지식재산』 21 호 71 면 (イ・ヘヨン 「進歩性の判断における「2 次的考慮要素」に対する考察」 『知識財産』 第 21 号) (2010)

1. プログラム発明の進歩性判断法理

特許法第29条第2項は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（当業者）が先行技術に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明（進歩性を有していない発明）について、特許を受けることができないことを規定している。その具体的な手法については、特許法ではなく、特許庁の審査基準⁴⁸³によって判断されている。

プログラム発明の進歩性判断は、当業者がその特定分野に関する出願時の技術常識や一般常識（顕著な事実を含む）と、コンピュータ技術分野の出願時の技術常識（例えば、コンピュータシステムに関する一般的な技術）を有し、研究開発（文献解析、実験、分析、製造等を含む）のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択、設計変更等の通常の創作能力を発揮でき、その発明の属する技術分野（特定分野とコンピュータ技術の分野）の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができ、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる者を想定している⁴⁸⁴。

又、プログラム発明の先行技術調査に当たっては、プログラムを含むソフトウェア関連発明の分野では、所定の目的を達成するためにある特定分野に利用されているコンピュータ技術の手順、手段等を他の特定分野に適用したりすることは、一般的に行われることであるから、先行技術文献の調査においても、ある特定分野のみではなく、他の特定分野又はコンピュータ技術の分野に先行技術調査を拡大するべきだとしている⁴⁸⁵。

また、「速く処理できる」又は「大量のデータを処理できる」、「誤りを少なくできる」、「均一な結果が得られる」等のようにコンピュータによるシステム化で得られる一般的な効果は、システム化に伴う当然の効果であることが多い。このようにシステム化することにより得られる一般的な効果は、通常、出願時の技術水準から予測できない効果とはいえないので、進歩性が否定される⁴⁸⁶。また、ある特定分野に関する発明の他の特定分野への適用、ハード

⁴⁸³ 日本特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第2章第3節進歩性(2019)。

⁴⁸⁴ 日本特許庁「附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明」(2019) 2.2.3.1 26-27頁。

⁴⁸⁵ ある特定分野に適用されるコンピュータ技術の手順、手段等を他の特定分野に単に適用するのみであり、他に技術的特徴がない場合には進歩性が否定される。(附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.3.1 27頁) 例えば、「ファイル検索システム」の引用発明が存在した場合は、その機能又は作用が共通している手段(検索のための具体的構成)を医療情報システムに適用して、「医療情報検索システム」を創作することは、進歩性が否定される。(附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.3.2 29頁)。

⁴⁸⁶ 例えば、請求項には、音響再生装置として、A手段と、B手段と、表示画面にGUIで表示されるボリュームバーからなる音量調節手段とを備えることを特徴とする音響再生装置が記載されており、引用発明には、A手段と、B手段と、ジョグダイヤルからなる音量調節手段とを備えた再生装置が記載されている。ここで、GUIを利用して、表示画面を見ながら誰でも簡単に入力操作を行えるようにすることは、コンピュータ技術の分野に共通な一般課題である。そして、当該課題を考慮し

ウェア上で行っている機能のソフトウェア化、人間が行っている業務のシステム化、公知の事実をコンピュータ仮想空間上で再現すること、公知の事実又は慣習に基づく設定上の変更すること等については進歩性を否定している⁴⁸⁷。ただし、引用発明と比較した顕著な効果⁴⁸⁸が、出願時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである場合には進歩性が肯定される。従って、プログラム発明の進歩性判断は引用発明より有利な効果や阻害要因を判断することが重要になる⁴⁸⁹。

また、審査基準において、下記の場合には、プログラム発明に対する当業者の通常の創作能力の発揮に当たるとして、進歩性がないと判断している⁴⁹⁰。

(i) プログラム発明の特許請求範囲に記載された内容が、「他の特定分野への適用」(非技術的要素)に該当する場合は、「通常の創作能力の発揮」に該当するという理由で進歩性が否定される。特に、プログラム発明の場合、特定分野に関するプログラム発明に用いられている手順又は手段は、適用分野に関わらず機能又は作用が汎用的又は共通していることが多い。このように機能や作用が共通している場合には、進歩性が否定される⁴⁹¹。

(ii) プログラム発明の特許請求範囲に記載された「周知慣用手段の付加又は公知の均等手段による置換」に該当する場合には、「通常の創作能力の発揮」に該当するという理由で進歩性が否定される。システムの構成要素として通常用いられるもの(周知慣用手段)を付加することや、システムの構成要素の一部を公知の均等手段に置換しようとすることは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる⁴⁹²。

(iii) プログラム発明の特許請求に記載された事項が「ハードウェアで行っている機能の

て、引用発明の再生装置の音量調節手段を、周知の GUI で表示されるボリュームバーに置き換えることは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たるので、進歩性は否定される。(附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.3.1 27-28 頁)。

⁴⁸⁷ 加藤浩一郎『ソフトウェア知的財産-法律から実務まで-』39 頁(発明協会、2006)。

⁴⁸⁸ 田村善之「進歩性(非用容易推考)要件の意義: 顕著な効果の取り扱い」『特許』Vol. 69 No. 5(別冊 No. 15) 2-5 頁(2016)によれば、進歩性の判断に顕著な効果を参酌するのかについて、独立要件説と二次的参考説に区別して論じられている。

⁴⁸⁹ 例えば、ある特定分野に適用されるコンピュータ技術の手順又は手段等を他の特定分野に適用しようとすることは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たるが、この適用に際して、所定の技術的条件を設定することで奏される有利な効果が出願時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである場合等には、進歩性の存在が推認できることがある。(附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.3.1 28 頁)。

⁴⁹⁰ 附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.3.2 28-31 頁。

⁴⁹¹ 例えば、「医療情報検索システム」の引用発明が存在した場合は、それと機能又は作用が共通している手段を「商品情報検索システム」に適用することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たり進歩性が否定される。(附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.3.2 29 頁)。

⁴⁹² 例えば、システムの入力手段として、キーボードの他に、数字コードの入力のために画面上の項目表示をマウスで選択して入力する手段やバーコードで入力する手段を付加することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。(附属書 B 第 1 章 コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.3.2 29 頁)。

ソフトウェアによる実現」に該当する場合には、「通常の創作能力の発揮」に該当するという理由で進歩性が否定される。即ち、回路などのハードウェアで行っている機能をソフトウェアで実現しようとすることは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる⁴⁹³。

(iv) プログラム発明の特許請求に記載された事項が「人間が行っている業務やビジネスを行う方法のシステム化」に該当すると判断される場合には、「通常の創作能力の発揮」に当たるという理由で進歩性が否定される。具体的には、特定分野において人間が行っている業務やビジネスを行う方法について開示されるものの、その業務をどのようにシステム化するかが開示されていない場合の引用発明がありうる。このような場合であっても、特定分野において人間が行っている業務やビジネスを行う方法をシステム化し、コンピュータにより実現することは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程度のことであれば、当業者の「通常の創作能力の発揮」に当たる⁴⁹⁴。

(v) プログラム発明の特許請求に記載された事項が「公知の事象をコンピュータ仮想空間上で再現すること」に該当する場合には、「通常の創作能力の発揮」に該当するという理由で進歩性が否定される。即ち、公知の事象を、コンピュータ仮想空間上で再現することは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程度のことである場合、当業者の通常の創作能力の発揮に該当する⁴⁹⁵。

(vi) プログラム発明の特許請求に記載された事項が「公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更」に該当する場合には、「通常の創作能力の発揮」に該当し進歩性が否定される。即ち、公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更が、当業者がその技術分野における周知慣用技術や技術常識、一般常識(顕著な事実を含む)等を考慮した上で、その設計上の変更を行うかどうかを適宜決めるべきものであるとき、又は、その設計上の変更を行うことに技術的な阻害要因がない場合には、当業者が必要に応じて定める設計上の変更にすぎないため、当業者の「通常の創作能力の発揮」に該当する⁴⁹⁶。

⁴⁹³ 例えば、ハードウェアであるコード比較回路で行っているコード比較をソフトウェアにより実現することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。(附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.3.2 29頁)。

⁴⁹⁴ 例えば、引用発明として、これまでFAXや電話で注文を受けていたことが開示されている場合には、単に、インターネット上のホームページで注文を受けるようにシステム化することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。(附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明 29-30頁)。

⁴⁹⁵ 例えば、「レーシングゲーム装置」において、単に、路面の状態に応じてスピンの起こる確率を変化させることは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。また、「テニスゲーム装置」において、単に、ハードコートにおけるバウンド後のテニスボールの球速を、クレーコートの場合よりも速く設定することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。(附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明 30-31頁)。

⁴⁹⁶ 例えば、コンピュータを用いない商取引においてクーリングオフ制度があることは一般常識である。また、コンピュータを用いる商取引(電子商取引)であるか否かに関わらず消費者保護の観点か

2. プログラムの発明該当性と進歩性の関係

プログラム発明においては、発明該当性と共に進歩性の判断をどのようにするか、又はどちらに重点を置くかは、重要な論点である。

発明該当性の判断と進歩性の判断の手順は、先ず、請求項に記載されているプログラム発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かの判断を行い、発明該当性が認められる場合に、進歩性の判断がなされる。

日本のプログラム発明の発明該当性の判断は、「プログラムによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合に、当該プログラム発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作」であると判断される。つまり、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築されることを意味する。したがって、当該プログラムが情報処理のためにハードウェア資源を用いて具体的に実現されているのかだけを確認するものなので、発明該当性を判断するときに進歩性の観点は考慮せず、両特許要件の判断基準は厳格に区別して判断していると考えられる。

3. 非技術的要素の結合発明の進歩性判断

人為的な取り決め等の非技術的構成要素が含まれているプログラム発明の進歩性に関して、日本の考え方を検討してみると、基本的に、[手段A(技術的要素)及び手段B(非技術的要素)がハードウェアCと結合]となるプログラム発明における進歩性は、技術的要素と非技術的要素を区別せずに全体として判断している⁴⁹⁷。

一方、プログラム発明が非技術的要素のみとして構成されている場合、当該非技術的要素がいずれの先行技術にも開示されていない場合に、当該技術的要素の進歩性判断はどのように考えるかが問題になりうる。

らクーリングオフ制度を取り入れることが好ましいことも一般常識である。したがって、「電子商取引装置」において、クーリングオフ制度に対処するための手段を付加することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。(附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明 31頁)。

⁴⁹⁷ 進歩性の判断の対象となる発明は請求項に係る発明として、プログラム発明の認定に当たっては、他の発明と同様に、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならないから、人為的な取決め等とシステム化手法に分けて認定することは適切ではなく、発明を全体としてとらえることが適切である。；附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.1 26頁。

プログラム発明の構成には、非技術的要素としてデータの内容(コンテンツ)にのみ特徴がある場合でも、始めから進歩性を否定するわけではない。請求項に係る発明と公知の引用発明との差異としてデータの内容(コンテンツ)のみが挙げられた場合に、請求項に係る発明と引用発明の構造、機能等が、この差異により何ら変わらないのであれば、この差異のみによって請求項に係る発明の進歩性は肯定されない⁴⁹⁸。

例えば、「データ構造Aを処理する成績管理装置」という発明が存在した場合、データ構造Aに、学生の成績管理データを格納することによって「データ構造Aを有する学生成績管理装置」としても、競走馬の成績管理データを格納することによって「データ構造Aを有する競走馬成績管理装置」としても、「データ構造Aを処理する成績管理装置」としての構成やデータ構造Aを処理する方法は何ら変わりがあるわけではない。この場合、この差異のみによっては、請求項に係るプログラム発明の進歩性は肯定されない。又、例えば、データ構造Bを有する「音楽Cを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」が格納された情報処理装置が存在した場合、同一のデータ構造Bを有する「音楽Dを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」が格納された情報処理装置としても、「データ構造Bを有する音楽を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が格納された情報処理装置」としての、データ構造Bを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を格納する構成には何ら変わらがない。この場合、この差異のみによって請求項に係るプログラム発明の進歩性は肯定されない⁴⁹⁹。

非技術的要素が問題となった日本の判例、電子証券発行システム事件⁵⁰⁰、奨学金支給処理システム事件⁵⁰¹、個性診断情報提供システム事件⁵⁰²では、「当事者が適宜に選択し得る事項に過ぎない」と判示している。したがって、日本は、当該非技術的要素は、設計的事項に過ぎず、容易に想到し得たものであると判断している⁵⁰³。但し、必ずしも「設計変更」という表現が用いられるわけではなく、例えば、「適宜に選択し得る事項」などの表現が用いられることもある⁵⁰⁴。

また、日本では、プログラム発明の請求項に係る発明が、「所定の情報を伝送可能な媒体」のように、「情報を伝送する」という媒体固有の機能によってのみ特定される場合があるが、

⁴⁹⁸ 附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.4 36頁。

⁴⁹⁹ 附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.4 37頁。

⁵⁰⁰ 知財高判平成22年3月24日裁判所HP〔平成21年(行ケ)10212号〕。

⁵⁰¹ 知財高判平成21年10月29日裁判所HP〔平成21年(行ケ)10090号〕。

⁵⁰² 東京高判平成17年1月28日裁判所HP〔平成15年(行ケ)540号〕。

⁵⁰³ 設計変更とは、公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更等を当事者の通常の創作力の発揮であり、相違点がこれらの点のみにある場合、進歩性がないものである。；田村善之＝時井真『ロジスティクス知的財産法I特許法』136頁(信山社、2012)。

⁵⁰⁴ 谷義一ほか『世界のソフトウェア特許—その理論と実務(改訂版)』327-330頁(発明推進協会、2017)。

進歩性は否定される。なぜならプログラムやデータなどの所定の情報を伝送可能であるということは、通常の通信網、通信線路などが固有に有する機能であり、所定の情報を伝送可能であるという事項が、プログラム発明を物としての「伝送媒体」として特定することに意味を持たないからである。したがって当該伝送媒体は通常の通信網、通信線路と相違しないことから、通常の通信網、通信線路から当業者が容易に発明をすることができたものとなり、進歩性を有しない⁵⁰⁵⁵⁰⁶。

例えば、請求項に「コンピュータにステップ A、ステップ B、ステップ C…を実行させるためのプログラムを伝送する伝送媒体」と記載され、発明の詳細な説明には「上記の処理手順をコンピュータプログラムとして記述した実行形式ファイルは、ホスト計算機 1 が有するハードディスク等の記録手段 3 に電子的に格納され…ケーブル 5 で接続されており、TCP/IP プロトコルに基づいて動作するように構成され…任意のユーザ端末 2 からの送信要求に応じて、上記実行形式ファイルはホスト計算機 1 からそのユーザ端末 2 に供給される。このようにして供給された実行形式ファイルはユーザ端末 2 の内部にある記憶手段 4 に格納され、これをユーザが実行することによって、任意のユーザ端末 2 において本実施例の処理手順が実現可能になる。」と記載されている場合を想定する。ここでは、所定の情報を「伝送する伝送媒体」と記載され、「伝送する」とは伝送媒体が固有に有する伝送機能を表現したものである。また、発明の詳細な説明には、「伝送する」を「伝送中の」又は「伝送している」と定義している旨の記載も書かれていない。従って、「伝送する」を「伝送可能な」の意味に認定しても差し支えないといえる。そうすると、引用発明(任意のコンピュータプログラムを送信可能な任意の伝送媒体)と物としての相違点がない、又は同引用発明から当業者が容易に発明をすることができるので進歩性が否定される⁵⁰⁷。結局、所定の情報を伝送可能な媒体というのはコンピュータ、モバイル等の情報化機器によって、特定情報を伝達するという人間の人為的に取り決めであるのであって、プログラム発明においては非技術的要素として、進歩性が否定されるものと理解できる。

4. 商業的成功の参酌

⁵⁰⁵ 附属書 B 第 1 章コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.4 37 頁。

⁵⁰⁶ 例えば、発明の詳細な説明に、「特定の符号化方法によって符号化された画像情報を少なくとも 128kbps 以上の速度で伝送可能な有線ケーブルで構成されていることを特徴とする伝送媒体」という記載がされている場合、所定の情報を伝送する伝送媒体において、通信性能を単に特定したものにはすぎず、特有の事項でもない。つまり、所定の情報を伝送可能であるということは伝送媒体を特定するために役立たない。そうすると、引用発明(同様の通信性能を発揮可能な伝送媒体)と物としての相違点がないので、同引用発明から当業者が容易に発明をすることができ、進歩性は否定される。(附属書 B 第 1 章コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.438 頁)。

⁵⁰⁷ 附属書 B 第 1 章コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.4 38 頁。

日本では、先行技術の中から、論理付けに最も適した一つの引用発明を選んで主引用発明とし、その主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かで進歩性を判断する。もし、主引用文献によって通常の技術者が容易に発明することができる程度の通常の創作力発揮に該当し進歩性が否定される場合、審査官は出願人の主張によって商業的成功、長い間その実現が望まれていたこと等、進歩性が肯定される方向に働く事情があることを二次的な指標として参酌することができる。ただし、審査官は、出願人の主張、立証により、この事情が請求項に係る発明の技術的特徴に基づくものであり、販売技術、宣伝等、それ以外の原因に基づくものではないとの心証を得た場合に限って、この参酌をすることができる⁵⁰⁸。

特に、ビジネスを行う方法に関連するソフトウェア関連発明の商業的成功又はこれに準じる事実の参酌については、出願人が意見書等において、ビジネスを行う方法そのものによる商業的成功又はこれに準じる事実に基づいて進歩性の存在を主張する場合がある。ビジネスを行う方法に関連するソフトウェア関連発明であっても、商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができ、他の発明と変わるところはない。しかし、出願人の主張又は立証により、この事実が請求項に係る発明の技術的特徴に基づくものであり、販売手法や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る⁵⁰⁹。

Ⅲ. 欧州におけるプログラム発明の進歩性判断基準

1. 進歩性の判断法理

欧州では、欧州特許条約（EPC）第56条において「発明は、それが技術水準を考慮した上で当該技術の熟練者にとって自明でない場合には進歩性を有するものと認める」として、進歩性を規定している。それ以上の進歩性の判断手段は書かれていないが、EP0の審査基準において、これまでのEP0審判部の審決を基に確立されてきた進歩性判断の「課題及び解決のアプローチ（problem-and-solution approach）」について記載されている⁵¹⁰。

課題及び解決のアプローチには次の3つの主要段階がある。

⁵⁰⁸ 特許・実用新案審査基準 第三部第2章第3節 進歩性 3.3(6) 14頁。

⁵⁰⁹ 附属書B第1章コンピュータソフトウェア関連発明 2.2.4 39頁。

⁵¹⁰ 欧州特許庁「Guidelines for Examination in the EPO」Part G Chapter VII 5. (2018)。

(i) 「最も近接する先行技術 (closest prior art)」を決定する。

(ii) 解決すべき「客観的な技術的課題 (objective technical problem)」を確定する。

(iii) 最も近接する先行技術及び客観的な技術的課題から着手して、クレームされた発明が当業者に自明であったか否か (Could-would approach) を検討する。

審査基準では、客観的かつ予測的な方法で進歩性を評価するためには「課題及び解決のアプローチ」が適用されるべきであり、このアプローチが適用されないことは、例外的にするべきであるとしている。

具体的には、まず、(i)の「最も近接する先行技術 (closest prior art)」は、単一の引用例で開示している複数の特徴の組合せであり、発明に到達するための最良の出発点を構成するものを意味する。「最も近接する先行技術」を選択するとき最初に考慮すべき点は、その発明と類似する、又は少なくともクレームされた発明と同一、若しくは非常に近い関係を有する技術分野に属する、目的と効果に注目することである。実際のところ、最も近接する先行技術は通常、クレームされた発明に類似する用途に対応しており、その発明に到達するために最小限の構造的若しくは機能的な変更を要求するものである (T 606/89 参照)⁵¹¹。

次に、(ii) 解決すべき「客観的な技術的課題 (objective technical problem)」の第2段階では、解決すべき技術的課題を、客観的な方法で確定をする。そのために、クレームされた発明と最も近接する先行技術との間で、出願 (又は特許)、最も近接する先行技術、及び (構造的又は機能的な) 特徴に関する差異 (クレームされた発明の「顕著な特徴 (distinguishing feature) 」) を検討し、顕著な特徴から生じる技術的効果を特定してから、技術的課題を構築する。この際、独立でも、他の特徴と組み合わせられても、発明の技術的性質に貢献しないと判断される特徴は、進歩性の存在を裏付けるものにとらえない (T 641/00 参照)。このような場合が、ある特徴が非技術的な課題、例えば、特許性が排除される分野における課題のみに貢献される場合にも生じる可能性がある⁵¹²。

最後に、「クレームされた発明が当業者に自明であったか否か (Could-would approach)」を判断する3段階は、技術的課題に直面している当業者を促して、先行技術の教示内容を参酌しながら最も近接する先行技術を変更、又ははそれに適応させることで、請求の範囲の条件に該当するものまで到達し、それによって発明が達成しようとしたものを達成したであろう先行技術全体としての教示が、単に「できたであろう (could)」ではなく、したであろう (would) という程度に存在するのかで判断をする。これは、当業者が最も近接する先行技術を適用や変更することで、発明に到達することができるのかではなく、当業者が先行技術によって、客観的な技術的課題を解決することができるという希望、又はある程度

⁵¹¹ Guidelines for Examination in the EPO, Part G Chapter VII 5.1

⁵¹² Guidelines for Examination in the EPO, Part G Chapter VII 5.2

の改善や進展があるという期待があるのか否か (would have done) で判断するものである (T 2/83 参照)⁵¹³。

2. プログラム発明の特許適格性と進歩性の関係

欧州の特許適格性の判断は、クレームの方式又は種類を無視して、クレームされた主題が、全体を考慮して、技術的性質を有しているか否かで、その内容を判断すべきであるとしている。しかし、以下の3. で述べる内容では、進歩性の判断においては、クレームを全体として判断するのではなく、技術的要素と非技術的要素を区別して行っている。したがって、少なくとも、プログラム発明の特許要件においては、特許適格性と進歩性は、確実に違う手法を取っていると言える。

3. 非技術的要素の結合発明の進歩性判断

コンピュータ利用発明に関して、発明技術的特徴 (technical features) と非技術的特徴 (non-technical features) が混成されている発明、または、非技術的特徴がクレーム主題の主要部分を構成する発明について、欧州特許庁は、審査基準において認めており、その進歩性判断手法は、次のとおりである⁵¹⁴。

「課題及び解決のアプローチ」の判断を、

(i) クレームの技術的でない側面を特定すること。この要求仕様 (requirements phase) はクレーム及び明細書に記載された技術的でない側面から引き出されたものであり、当該技術の熟練者 (たとえば、コンピュータ科学の専門家) に技術的でない側面を伝えることにつかう。

(ii) クレームされた主題及び関係する明細書の技術的側面に基づき、最も近接する先行技術を選択する。

(iii) 最も近接する先行技術との差異を特定する。(具体的には、クレームの全体から見て、技術的効果を決定し、その違いから、技術的に効果を奏する特徴とそうでない特徴を特定する。) その結果、

(a) 差異がない (技術的でない相違すらない存在しない) 場合には、第54条 (新規性)

⁵¹³ Guidelines for Examination in the EPO, Part G Chapter VII 5.3

⁵¹⁴ Guidelines for Examination in the EPO, Part G Chapter VII 5.4

に基づき拒絶される。

(b) その相違が技術的なものでない場合には、第56条に基づき拒絶される。拒絶される根拠は、先行技術に対する技術的貢献がないことにある。

(c) その相違に、技術的側面が含まれる場合、次のことが適用される。

まず、上述の(i)の段階で記載した要求仕様(requirements phase)を考慮して、客観的な技術的課題が構築される。この客観的な技術的課題の解決法は、特定された相違の技術的側面を含まなければならない。次に、技術的課題の解決法が当該技術の熟練者にとって自明である場合には、第56条に基づき拒絶される。

(i)の、要求仕様(requirements phase)に関して、技術的性格に貢献しない特徴、又は単独や、他の特徴との組合せによっても、技術的課題の技術的解決法に何の貢献もしない特徴は、進歩性の評価にとって重要ではないとする⁵¹⁵ (T 641/00参照)。これは、ある特徴が技術的でない課題、たとえば、特許性が除外される分野での課題の解決法に対してのみ貢献する場合に生じる可能性がある⁵¹⁶。

4. 商業的成功の参酌

欧州特許庁では、進歩性判断の二次的指標として、「長期間痛感されていた必要性」や「商業的成功」を認めている。発明が、長期間当該技術の熟練者が解決しようとしていた技術的課題を解決する場合、または長期間痛感されていた必要性を満たす場合には、当該発明に進歩性があることを示す証拠として採用している。また、商業的成功のみでは進歩性を示すものとはいえないが、長期間痛感されていた必要性の証拠と直結した商業的成功の証拠は、その成功が発明の技術的特徴から発生したものだと考え、販売技術や宣伝のような影響によるものではないことを審査官が納得する場合、進歩性の兆候とみなすことができるとしている⁵¹⁷。

IV. 韓国におけるプログラム発明の進歩性判断基準

⁵¹⁵ 要求仕様(requirements phase)及び、近年の動向に関して、John Leeming、事務局訳「EPOにおけるソフトウェア関連発明の進歩性」 A. I. P. P. I. = 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報 64 巻 3 号 223 頁(2019) が詳しい。

⁵¹⁶ Guidelines for Examination in the EPO, Part G Chapter VII 5.4.1

⁵¹⁷ Guidelines for Examination in the EPO, Part G Chapter VII 10.3

1. プログラム発明の進歩性判断法理

韓国特許法第29条第2項には、特許出願前に、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が先行技術に基づいて容易に発明をすることができるときには、その発明は進歩性がないとして、特許を受けることができないことを規定している。そして、その具体的な手法については、特許法ではなく、特許庁の審査基準⁵¹⁸によって判断されている。

プログラム発明の進歩性の判断も、一般の発明の進歩性の判断と同様、①請求項に記載された発明を特定した後、②請求項に記載された発明と共通する技術分野及び技術的課題を前提に通常の技術者の視点で引用発明を特定し、③請求項に記載された発明に「最も近い引用発明」を選び、両者を対比させて一致点と相違点を明確にした上で、④このような相違点にもかかわらず「最も近い引用発明」から請求項に記載された発明に至ることが通常の技術者にとって容易か否かを他の引用発明と出願時の技術常識及び経験に照らして判断する⁵¹⁹。

特定分野のコンピュータに関する発明において、通常の技術者を「その特定分野及びコンピュータ・ソフトウェア技術分野の技術常識(例えばシステム化技術)」を有し、出願発明の課題にかかわる出願前の技術水準にあるものすべてを自らの知識とすることができる者であって、実験、分析、製造などを含む研究又は開発のために通常の手段を利用することができ、設計変更を含めた通常の創作能力を発揮できる想像人物であるとしている⁵²⁰。

ソフトウェア化、コンピュータ化などによる課題について、コンピュータ・ソフトウェア技術に共通して適用される一般的なものが多いことから「人工知能(Artificial Intelligence)又はファジィ論理によって判断を高度化すること」また、「GUI(Graphical User Interface)によって入力を容易にすること」などのことは、コンピュータ・ソフトウェア技術分野において一般的な課題だという点を念頭において、請求項に記載された発明の進歩性を判断すべきだとしている⁵²¹。さらに、コンピュータによりシステム化して得られる、例えば「迅速に処理できる」、「大量のデータを処理することができる」、「間違いを減らすことができる」、「均一な結果を得ることができる」などの一般的な効果は、システム化に伴う当然で一般的な効果だということを念頭において進歩性判断すべきだとしている⁵²²。

また、先行技術又は周知慣用技術を人工知能技術として具現化した場合について、請求項

⁵¹⁸ 韓国特許庁「特許・実用新案審査基準」(특허청「특허 실용신안 심사 기준」)第3部第3章 進歩性 (2019)。

⁵¹⁹ 特許・実用新案審査基準、第10章 2.2.1 (2) 9A24。

⁵²⁰ 特許・実用新案審査基準、第10章 2.2.1 (3) 9A24。

⁵²¹ 特許・実用新案審査基準、第10章 2.2.1 (5) 9A25。

⁵²² 特許・実用新案審査基準、第10章 2.2.1 (6) 9A25。

に当該人工知能技術が特定の課題を遂行するように学習されたモデルから得られる特有の情報処理について特定しており、発明の説明及び技術常識に照らして先行技術又は周知慣用技術より効果が高ければ、その発明は進歩性が認められる。しかし、発明で採用している人工知能技術が学習モデルから得られる特有の情報処理について特定せず、単に先行技術又は周知慣用技術を人工知能技術として具現化したものに過ぎず、先行技術又は周知慣用技術より効果が高いと認められなければ、進歩性は否定される⁵²³。このような判断を基に、「株価基調の上昇/下落を判断する人工知能アルゴリズムによって色を変えて表示する人工知能チャートを用いた株式情報の提供方法」に関する判例では、当該「人工知能アルゴリズム」で採択する「株価基調の上昇/下落を判断する基準」及び「株価基調の上昇/下落によって色を変えて表示すること」は、株式投資又はチャート分析の分野で広く活用されている周知慣用技術に過ぎないため、株価基調の上昇/下落を判断する人工知能アルゴリズムによって色を変えて表示することは、通常の技術者による通常の創作の範囲に含まれるので、請求項に記載された発明が特定の課題を遂行するように学習されたモデルから得られる特有の情報処理について特定されないまま、単純に周知慣用技術を人工知能アルゴリズムで具現化することだけでは、進歩性は認めることはできないとした⁵²⁴。

2. プログラムの発明該当性と進歩性の関係

プログラム発明においては、発明該当性と共に進歩性の判断をどのようにするか、又はどちらに重点を置くかは、重要な論点である。

発明該当性の判断と進歩性の判断の手順は、先ず、請求項に記載されているプログラム発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かの判断を行い、発明該当性が認められる場合に、進歩性の判断がなされる。

韓国のプログラム発明の発明該当性の判断は、「プログラムによる情報の処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合」に、当該プログラム発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作」であると判断される。つまり、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)または、その動作方法が構築されることを意味する。したがって、当該プログラムが情報処理のためにハードウェア資源を利用して具体的に実現されているのかだけを確認するものなので、発明該当性を判断する段階では進歩性の観点は考慮されず、両特許要件の判断基準は厳格に区別して判断していると考えられる。

⁵²³ 特許・実用新案審査基準、第10章2.2.3(4) 9A30-9A31。

⁵²⁴ 特許法院2013 フォ1788(특허법원2013허1788) 参照。

3. 非技術的要素の結合発明の進歩性判断

プログラム発明は、図面のブロック図とフローチャートにより発明の説明に実施例が記載され、その実施例に表現された技術思想の範囲内で請求範囲が定められる。そして、進歩性の判断は請求範囲に記載された事項によって判断されるが、もし、請求範囲に記載された発明が技術的要素だけで特定されている場合には、何ら問題がないが、非技術的要素だけで記載されていたり、技術的要素に非技術的要素と一緒に記載されている場合には、その非技術的要素の進歩性をどのように判断すべきであるかが争点となる。無論、複数の非技術的要素で構成されたプログラム結合発明は、当然、進歩性が否定されるはずだが、技術的要素と非技術的要素が結合された場合には、それぞれ分けて判断することができるかが問題になる。

コンピューター関連発明の審査基準には、進歩性判断の対象となる発明について「請求項に記載された発明」であり、発明を把握するにあたっては、人為的な決定事項とシステム化の方法を分けるのではなく、有機的に結合した全体として把握することが重要だとしている⁵²⁵。また、判例においても、特許発明の特許請求の範囲に記載された請求項が、複数の構成要素になっている場合には、各構成要素が有機的に結合した全体としての技術思想が進歩性の判断の対象となるのであって、各構成要素が独立して進歩性の判断の対象とされるものではないので、その特許発明の進歩性を判断するにあたっては、請求項に記載された複数の構成を分解した後、それぞれの分解された個々の要素が公知されたかどうかだけを検討するのではなく、特有の課題解決原理に基づいて有機的に結合された全体としての構成の困難性を検討すべきであり、この時、結合された全体構成と支店お計算しなければならぬものであり、このとき結合された全体の構成として発明が持つ特有の効果も一緒に考慮しなければならないとしている⁵²⁶。したがって、請求項に記載された発明は全体として考慮されるべきであるため、結合発明の進歩性を判断するにおいて請求項に記載された発明の構成要素それぞれが公知または引用発明から自明であるとしても、請求項に記載された発明の進歩性が、すぐさま否定されるわけではない。ただ、非技術的要素といえる、データの内容(コンテンツ)にのみ特徴がある場合、請求項に記載された発明と引用発明を比較してデータの内容(コンテンツ)にのみ相違点があるときには、この相違点をもって請求項に記載された発明の進歩性を認めることはできないとしている⁵²⁷。

4. 商業的成功の参酌

⁵²⁵ 特許・実用新案審査基準、第10章2.2.1(1) 9A24。

⁵²⁶ 大法院 2007. 9. 6. 宣告 2005 フ 3284 判決(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005 후 3284 판결)。

⁵²⁷ 特許・実用新案審査基準、第10章2.2.3(1) 9A28。

韓国では、以前から発明の商業的成功を理由に進歩性を認めた判例が多数あった。商業的成功を認めた判例は、出願された発明が引用発明の問題点を解決することで商業的成功をした、という理由で進歩性を認めた判例⁵²⁸、発明が従来よりも著しく改善された新しい作用効果があり、商業的な成功を収めたという理由で進歩性を認めた判例⁵²⁹がある。

一方で、商業的な成功を否定した判例も多数ある。特許発明の製品が商業的に成功したことや、当該特許発明の出願前に、長い間、誰も実施した人がいなかったことなどの事情で進歩性を認めることはできないと判示した判例⁵³⁰、特許発明が商業的に成功をしたという事実だけで、特許発明の進歩性を認めることができないとした判例⁵³¹、特許発明の実施によって商業的に成功を収めたという事実だけで進歩性を認めることができないと示した判例⁵³²などがある。このように最近では、二次的考慮要素を立証する客観的証拠が提出されたとしても、非技術的事項が、進歩性の判断に大きな影響を及ぼさないとする判例が主流になっている⁵³³。

このような判例の傾向に対し、商業的な成功という客観的資料に加えて、長期の未解決課題や、他人の失敗に対する問題の解決などの技術的内容を含む客観的判断材料と一緒に合わせて検討すべきだという見解⁵³⁴、審査官が自明性を主張する場合、出願人はそれに反証することで進歩性を立証することになるが、もし、商業的成功が当該発明との関係性が強いのであれば、進歩性を証明する有力な間接証拠として認めるべきだという見解⁵³⁵、二次的な考慮事項を間接事実として把握すべきだという見解⁵³⁶などがある。

第3節 プログラム発明の進歩性判断基準の在り方

⁵²⁸ 大法院 1995. 11. 28. 宣告 94 フ 1817 判決(대법원 1995. 11. 28. 선고 94 후 1817 판결)。

⁵²⁹ 大法院 1996. 10. 11. 宣告 96 フ 559 判決(대법원 1996. 10. 11. 선고 96 후 559 판결)。

⁵³⁰ 大法院 2008. 5. 29. 宣告 2006 フ 3052 判決(대법원 2008. 5. 29. 선고 2006 후 3052 판결)、
特許法院 2009. 10. 16. 宣告 2009 フォ 351 判決(특허법원 2009. 10. 16. 선고 2009 허 351 판결)。

⁵³¹ 大法院 2004. 11. 12. 宣告 2003 フ 1512 判決(대법원 2004. 11. 12. 선고 2003 후 1512 판결)、
大法院 2005. 11. 10. 宣告 2004 フ 3546 判決(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004 후 3546 판결)。

⁵³² 特許法院 2004. 11. 5. 宣告 2004 フォ 11 判決(특허법원 2004. 11. 5. 선고 2004 허 11 판결)。

⁵³³ 同様の趣旨の判例には、大法院 2001. 6. 12. 宣告 98 フ 2726 判決(대법원 2001. 6. 12. 선고 98 후 2726 판결)；大法院 2004. 11. 26. 宣告 2002 フ 1775 判決(대법원 2004. 11. 26. 선고 2002 후 1775 판결)などがある。

⁵³⁴ 배대헌「진보성 요건 판단을 위한 2 차적 기준에 관한 연구」『비교사법』 37 호 131 頁(한국비교사법학회, 2007) ベ・デホン「進歩性要件の判断のための二次的基準に関する研究」比較私法第 37 号 131 頁(韓国比較私法学会, 2007)。

⁵³⁵ 신혜은「최근 진보성 관련 판례동향 및 객관적 판단기준을 위한 제안」『법학논총』 30(3) 192 面(전남대학교 법학연구소, 2010) シン・ヘウン「最近の進歩性関連判例の動向及び客観的判断基準のための提案」法学論叢第 30 巻第 3 号 192 頁(全南大学校法学研究所, 2010)。

⁵³⁶ 조영선「특허쟁송과 당업자의 기술수준 : 두 가지의 새로운 시도」『저스티스』 86 호 86 面(한국법학원, 2005) チョ・ヨンソン「特許争訟と当業者技術水準 : 二つの新しい試み」ジャスティス第 86 号 86 頁(韓国法学院, 2005)。

I. プログラム発明の進歩性の判断

プログラム発明はアルゴリズム(フローチャート)を保護対象としていて、一般的な物の発明または方法の発明の構成要素よりも具体性や明確さが乏しい。なぜなら、他の発明は、「発明の詳細な説明」に記載された事項の範囲内で裏付けされているように、構成要素・構成手段を特許請求の範囲に記載しているため、保護を受けようとする発明の技術的特徴を明確に理解することができ、これによって、先行文献(出版物、公知技術等)との対比から進歩性を判断することができる。一方、プログラム発明の場合は、図面にブロック図やフローチャートが示され、これをもとに発明の詳細な説明にフローチャートの手順によって特定の課題が実行される手段が記載され、特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載されたアルゴリズムを記載しているため、保護を受けようとする発明の構成要素の具体性が明確でない。これによって、先行するプログラム文献またはプログラム公知技術と比較することが容易ではなく、進歩性の判断が困難だという問題がある。

また、非技術的要素の結合発明の進歩性判断に対して、『非技術的要素[A]と技術的要素[B]の結合』又は『非技術的要素[A]のみ』が記載されている場合、米国は、条文上、日本と韓国は、審査基準の記載によって、非技術的要素[A]と技術的要素[B]を区別せずに、全体として進歩性を判断している。一方、欧州の場合は、特許適格性の判断の際には、非技術的要素[A]と技術的要素[B]を区別せずに全体として判断していたのにも関わらず、進歩性の段階では、非技術的要素[A]と技術的要素[B]を区別して判断する「課題及び解決のアプローチを取っている。反対に、米国の場合には、特許適格性に関する Alice Test の手法が非技術的要素[A]と技術的要素[B]を区別して判断していると評価されている。

しかし、いずれにしても、技術的要素[B]が含まれているプログラム発明の進歩性に関しては、特許適格性の段階でも、進歩性の段階でも区別せずに全体として判断することが望ましいと思う。特に、プログラム発明の場合、『非技術的要素[A]と技術的要素[B]の結合』の形態を有する場合が非常に多い。日本と韓国の発明該当性の審査基準の内容からしても、ソフトウェアとハードウェアの結合を重要視しているように、これらを区別するのは妥当ではないと思われる。したがって、プログラム発明が、『非技術的要素[A]と技術的要素[B]の結合』だとしても、進歩性の判断においては、技術的要素[B]があることを特別に扱わずに、併せて、全体として判断することが適切だと思う。

II. 商業的成功の参酌に関する在り方

進歩性の判断において、商業的成功の参酌をすることについて、米国と韓国では、判例上認められており、欧州と日本では、審査基準において、認められる旨が記載されている。しかし、本稿第3章第3節のIで検討した内容からして、プログラムの商業的成功を進歩性判断の考慮要素とすることは間違っている。ソフトウェア産業は、開発者中心ではなくユーザー中心の業界である。あまりにも革新的なソフトウェアがあったとしても、少数の専門家でない、多数の一般人からはあまり好まれない可能性が高い。なぜなら、利用者にとって、革新的な新しいソフトウェアよりは、既存の馴染みのあるソフトウェアの革新的な改善のほうがより使いやすいからである。そうすると、馴染みのある、つまり、進歩性がなかったとしても、良く売れて、金銭的に成功する可能性がある。反対に、とても画期的なものでも、まったく誰も使ってくれず、商業的失敗になるケースもある。無論、このようなことは他の分野でもありうるが、(たとえば、マーケティング失敗などによるもの)、ソフトウェア産業での、このような現象は、あまりにも一般的なことであるからである。したがって、コンピュータプログラムに関する進歩性の判断においては、商業的成功の参酌は極力制限することが望ましいと思う。

Ⅲ. 進歩性判断の厳格化

1. 進歩性の判断における先行技術

進歩性の判断をする際、出願発明と構成が最も近い引用発明を比較するため、先行特許文献(引用発明)を特定することが一般的である。しかし、プログラム発明の進歩性判断の場合、先行特許文献を中心とした既存の先行文献調査だけでは不十分であり、非特許文献をも先行文献範囲に積極的に取り入れ徹底的な先行技術検索がなされるべきである。

プログラム発明/プログラム特許の進歩性判断に用いられる先行文献としては、(i) 特許文献(公開特許公報、特許公報)だけでなく、(ii) 非特許文献(プログラム関連論文、雑誌、学術誌、新聞、企業の社内報、パンフレット、製品マニュアル、仕様書等)、そして(iii) 実際に使用されている先行プログラム(オブジェクトコード及びソースコード、プログラム著作物)(iv) 登録されたプログラム著作物などが想定できる。しかし、このような非特許文献や実際に使われているプログラムを普通に検索して引用文献として特定することは現実的に不可能である。

したがって、より厳格な進歩性判断がなされ、無効事由を含むプログラム特許の量産を防ぐためにも、ソフトウェア文献情報のデータベース(DB)の構築が必要だと考える。また、す

でにこのような DB を構築している国⁵³⁷⁵³⁸においても、より充実した DB になれる方法を検討している。

2. 著作権法上のプログラムに関する技術内容(アルゴリズム等)の公開制度を導入

非特許文献の先行技術として考えられるものは、まず、著作権法で保護されるプログラム著作物がある。しかし、プログラムを著作物として登録する際、ソースコード及びオブジェクトコードを公開する義務はないため、著作権者は、他人に模倣されないためにソースコードを公開しないことが一般的である。結局、登録プログラム著作物が公開されていないため、プログラム著作物として登録されたにもかかわらず、新規性や進歩性判断における先行文献としての法的地位を持つことができない場合がある。

そこで、登録されたプログラム著作物のソースコードの中で第三者が容易に模倣できない範囲、つまりソースコードの上位概念の技術内容(アルゴリズム等)を公開する制度を著作権法に設ける必要があると思う。こうすることによって、すでに著作物として登録されたプログラムまたは、それから容易に想定できるプログラムに対し、特許権が付与されることを防止することになるので、無効事由を含むプログラム特許の量産を防ぐことができる。また、もし、この制度が導入されたとしても、著作権者の立場では、ソースコードを公開するわけでは無いので模倣されるおそれもないし、自身のプログラムと同様のアイデアをもつプログラム発明が特許されることを防御する効果も得られるので大きなメリットがある。さらに、プログラム発明が特許出願されたときには、特許庁審査官がプログラム著作物の登録機関にアクセスまたは、それらが構築されているソフトウェア DB に確認を取る義務規定⁵³⁹を設ける必要があると考える。

このようなプログラム著作物の活用について、登録件数も少ない国でだと、活用されない

⁵³⁷日本では、コンピュータ・ソフトウェア関連分野の先行技術調査を忠実にさせるため、1997 年度から、日本特許庁の依頼⁵³⁷によって、コンピュータ・ソフトウェア・マニュアル（頒布されていたとしても、その入手が比較的困難）、単行本、雑誌、学会誌、企業既報などのビジネス関連文献を含む非特許文献が収録されたコンピュータ・ソフトウェア・データベース（CSDB: Computer Software Date Base）を構築されている。

⁵³⁸米国でも、1991 年に設立された非営利法人 SPI (Soft Patent Institute) により、非特許文献情報のデータベース (The IP.com Prior Art Database) を構築している。

⁵³⁹韓国商標法には地理的表示団体標章制度が存在するが、商標法のほかにも、特別法として「農水産品質管理法」があり、この法律によって地理的表示が登録されている場合には「地理的表示権」という独占権が付与される。もし、地理的表示団体標章が商標出願される場合、特許庁審査官は、必ず「農水産品質管理法」によって地理的表示が登録されているのかについて、地理的表示登録センターに照会しなければならない。逆に、地理的表示登録出願がなされた場合には、特許庁に照会をするよう、両法に義務規定が存在する。このような義務規定をプログラム発明においても取り入れることが効果的だと考える。

との懸念があり得る。日本の場合、プログラム著作物の登録件数がとても少なく、毎年、150件前後の登録しかない。直近では、2018年の登録件数が109件であった⁵⁴⁰。一方、韓国の場合、2012年からみても平均的に、毎年1万4000件以上のコンピュータプログラムの著作物登録があり、その件数も徐々に伸びている傾向にある。2018年の場合、16,210件のコンピュータプログラム著作物が登録されている⁵⁴¹。このような違いに対し、プログラム著作物の登録に対するメリットの認識にあるのではないかと思う。自分と同じ内容のプログラム発明の特許登録を排除し、自分の権利を守るべく、著作物の登録制度をより活用できるようプログラム開発者を促す必要があると思う。そうすることで、ソフトウェア産業の発達を阻害する質の悪い(進歩性のない)登録特許を排除することができると思う。

3. データベースの構成

①. ソフトウェア文献情報の加工範囲

ソフトウェア文献情報のDBを構築する方法として、「イメージ形態の加工」と「特許文献形式への加工」が想定できる。「特許文献形式への加工」は、収集したSW文献情報を特許文献(特許公報)のような形式で加工した後、DB構築する方法である。例えば、ソースコード情報であっても、特許明細書のような形式(フローチャート)に加工することである。このように構築されると実際に活用することには望ましいが、変換作業に多くの費用と人力が必要であり、時間もかかる。一方、「イメージ形態の加工」は、ソフトウェア文献情報を収集し、その文献情報そのままDBを構築することを言う。しかし、文献をありのままイメージ形態としておくので、OCR(文字認識)加工はもちろん、技術分野、用語、統合された複数の技術があれば、それに対しても解釈を加えなければならない。その解釈によりフリーワード検索が可能にする必要があるからである。しかし、「特許文献形式への加工」に比べれば、「イメージ形態の加工」のほうがより実用性が高いと思われる⁵⁴²。

② IPC等の国際分類による検索機能

ソフトウェア文献情報のDBは、特許庁審査官または企業などの一般人が容易に検索でき

⁵⁴⁰ <http://www.softic.or.jp/touroku/status.pdf> (最終閲覧: 2019年9月30日)

⁵⁴¹ <https://www.copyright.or.kr/information-materials/statistics/registration/index.do>
(最終閲覧: 2019年9月30日)

⁵⁴² 日本のCSDBも、ソフトウェア文献情報の原本をイメージ形態でだけ保存しており、その文献の技術思想と用語などを解釈して多様なフリーワードとCS Term(ソフトウェアに関する日本独自の分類)を付与して検索ができるようにしている。

るように構築されなければならない。多くの国では、世界知的所有権機関(WIPO)が制定した国際特許分類(IPC)を基準に特許に関する技術文献を分類して検索システムを構築し、特許文献情報検索システムにおいて、国際特許分類(IPC)、技術文献種類、フリーワード、索引、抄録など、多様な書誌的事項を基準に検索ができるようにしている。ソフトウェア文献情報のDB構築も特許文献のDB構築のような方法及びシステムで構築するのが、システムの併合運用も可能であり、検索の効率性を高めることができると思う。

ただ、IPC分類にプログラムを固めた分類があるわけではなく、各技術分野のなかでプログラムを分類しているので、多様な分野に適用可能なプログラムの特徴に鑑みるとプログラム自体の特徴を基準に分類する基準(分類表)が必要だと考える。

4. プログラム自体の特徴を基準に分類する国際的な基準(分類表)の導入

特許分類は、先行技術調査を容易にするために、発明の技術进行分类するものであり、特許文献に複数が付与されるものである。たとえば、「ビジネスモデル発明」の先行技術調査をする場合、IPC又はFI⁵⁴³の「G06Q⁵⁴⁴」を指定して、検索をすることができる。しかし、プログラムの場合、プログラムの場合、機能や作用に共通するものが多く、多様な分野に適用可能という特徴をもつため、ビジネスモデル発明のように固まった分類は存在しないので、一般の特許分類では、技術分野ごとにプログラム进行分类しているので先行文献調査が容易でない。たとえば、同じフローチャートの制御プログラムがたとえ、適用技術分野が、医療分野、農業分野、機械分野などに適用されているのなら、医療分野の特許分類、農業分野の特許分類、機械分野の特許分類が付与されているので、検索することが難しい。そこで、プログラム(広くはソフトウェア関連技術)に対し、機能や作用自体进行分类として付与して、技術分野に関係なく検索できるようにする必要があると思う。そうすることで、医療分野、農業分野、機械分野のどの産業分野に属していても、その制御プロ

⁵⁴³ 日本特許庁で独自に設けている特許分類として、FI (File Index)とFターム (File Forming Term)がある。FIは、国際特許分類であるIPCを基盤に、日本の工業産業にあわせて変更を加えたものである。同様に、欧州特許庁と米国特許庁では、CPC(Cooperative Patent Classification)を設けており、韓国特許庁では、独自の特許分類は作っておらず、IPCとCPCを利用している。

⁵⁴⁴ G06Q：管理目的，商用目的，金融目的，経営目的，監督目的または予測目的に特に適合したデータ処理システムまたは方法；他に分類されない，管理目的，商用目的，金融目的，経営目的，監督目的または予測目的に特に適合したシステムまたは方法

図12. CSターム説明

大分類	内容
BB	ハードウェア
CC	コンピュータアーキテクチャー
DD	ソフトウェア
EE	データ
FF	計算機関係論理
GG	計算機数学
HH	コンピュータ方法論
JJ	情報システム
KK	コンピュータ応用分野
LL	その他

グラム自体で検索することができる。このような分類制度を取り入れているのが、日本の CS タームである。CS タームは、ソフトウェア情報センター（SOFTIC）で運用しているデータベース CSDB（Computer Software Date Base）のために開発された特許分類である。しかし、これは、日本でしか使われてない分類なので、より徹底的な先行文献調査のために、国外の文献に対しても CS タームが付与されるべき（国際化）だと考える。さらに、特許文献だけでなく、非特許文献および特許文献全てに付与されるべきである。

第5章 プログラム特許の権利行使と争点

第1節 序説

特許を受けることができる発明の類型は、「物」の発明、「方法」の発明、「物を生産する方法」の発明に分類されている⁵⁴⁵。これら発明のカテゴリーは、それ毎に「実施」という特許権の効力の範囲に違いがあり、カテゴリーを分けることに對し実質的な意義を有する。例えば、方法の発明について特許権を受けた特許権者は、当該方法特許発明を業として実施することができる権利を独占することができるが、ここでの業としての実施範囲は、日本や韓国の現行特許法上「その方法の使用をする行為」と特定される。

日本では、プログラム発明に関して、2002年改正によりプログラムを「物」のカテゴリーに含ませている。一方、方法の発明の中には、プログラムが含まれている方法の特許発明（以下、「プログラム方法特許」という。）があり、現在、米国、欧州特許庁（EPO）、韓国など世界各国では、物の発明（媒体に格納されたプログラムの物の特許）⁵⁴⁶としてではなく、方法発明として、プログラム方法発明⁵⁴⁷に對し、従来から特許を許与している。即ち、時系列的に接続された一連の処理または操作を、各段階として表現することができる場合、その段階を特定することによって方法の発明として請求項に記載し、プログラム方法特許として特許を受けた場合である。

これらプログラム方法特許の実施範囲は、一般の方法の発明の実施範囲のように「その方法の使用をする行為」に限定される。したがって、プログラム方法の特許の実施範囲は、そのプログラムを特定の課題を解決するための手段として、実際の具現・実現して使用する場合は、このような使用は、「その方法を使用する行為」に該当することになる。即ち、第三者が当該プログラムを創作、若しくは他人が創作した当該プログラムを特定の課題を解決するための手段として実際のシステム（コンピュータなど）において具現・実現して使用する場合は、「その方法を使用する行為」に該当して特許侵害が成立することになる。

しかし、このような現行法では、例えば、第三者が特許されたプログラムの特許権者の許諾を得ず、他人に、ネットワークを介して送信したとしても、第三者の送信行為が現行特許法上の「その方法を使用する行為」に当たると判断することは難しい。結局、第三者の送信

⁵⁴⁵ 日本特許法第2条3項、韓国特許法第2条3項。

⁵⁴⁶ 例えば、物の発明とするプログラム発明の特許請求の範囲は、次のように記載された場合をいう。「ハードウェアと結合されて段階[A]、段階[B]、段階[C]・・・を実行させるために媒体に格納されたプログラム」

⁵⁴⁷ 例えば、方法の発明とするプログラム発明の特許請求の範囲は、次のように記載された場合をいう。「段階[A]、段階[B]、・・・または手段[A]、手段[B]・・・を実行させて駆動するスマートフォンの音声認識方法」

行為が「その方法を使用する行為」に該当しないとされ、これを特許侵害として認めることができないという問題が生じる。

無論、日本の場合には、プログラム発明を物の発明として特許を取っていれば、第三者の送信行為に対して、譲渡という実施形態として権利行使を行うことができるので、日本に限定しては実務的な問題はないかもしれない。しかし、プログラムは、時系列的に接続された一連の処理又は操作を、各段階として特定しているので、本質的に、物ではなく方法とすべきだと考える。現に、日本以外の主要国では、方法の発明として扱っているし、日本でも、物と方法の両方で取ることが実務的に行われている。また、物の特許として権利行使できるとしても、同様の内容で方法の特許がとれるのなら、現行特許法で方法の特許での権利行使についても法制度が整備されるべきである。したがって、本稿では、プログラムの方法の特許を前提として権利行使の側面を検討する。

ただ、上記のような問題を解決するために、方法の特許の実施範囲を拡大することになると、プログラムの特徴からして、ソフトウェア産業の発達を阻害する原因になるかもしれない。そのようなことが起きないように、ソフトウェア産業への影響も併せて検討する。

したがって、本章では、まず、日本、米国、欧州、韓国における現行特許法上の方法特許の実施範囲を確認する。そして、登録されたプログラム方法特許について、プログラムのオンライン送信行為が現行法上でどのように扱われるかを当てはめてみる。このような分析を通じて、特許を受けたプログラムのオンライン送信に対する法的保護の解決案として、ソフトウェア産業の発達に阻害にならない、方法発明の実施範囲、又は間接侵害規定の改正案についてを検討する。

第2節 プログラム方法特許の実施範囲と争点

I. プログラム特許の概念と実施範囲

1. プログラム方法特許の概念

ソフトウェアとも呼ばれるプログラムは、国ごとに相違はあるが、一定の言語で表現される特徴を有するため、伝統的に著作権法で保護されることが一般的な認識であった。著作権法上のプログラムを開発するためには、前段階として、プログラムの技術思想、いわゆる、アイデアを最初に発想しなければならず、これを基に、ソースコードとオブジェクトコードと呼ばれる実質的なプログラムを完成することができる。このように、プログラムは開発初期でのアイデアや完成段階での表現という二重の性格を有しているため、著作権法だけでは十分な法的保護を達成することができないという限界から、特許法上での保護も考慮さ

れるようになった。近年では、世界各国で、請求範囲に、プログラムが含まれている方法の発明を記載にした場合でも特許権を付与している。

2. プログラム方法特許の実施範囲

まず、プログラムの物の特許の実施範囲は、プログラムを物であると見なすので、そのプログラムを生産⁵⁴⁸・使用⁵⁴⁹・譲渡⁵⁵⁰・貸渡し又は輸入したり、その物の譲渡又は貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む）をする行為を業として独占することができる⁵⁵¹⁵⁵²。日本の場合、譲渡の実施形態に、プログラムの電気通信回線を通じた提供を含む⁵⁵³とされているので問題にはならない⁵⁵⁴。無論、ハードウェアと結合されたプログラムが物の発明であるため、そのハードウェアと結合されたプログラムを譲渡したり、貸渡しするための申出の行為は当然の実施範囲に含まれることになる。

一方、プログラム方法特許の実施範囲は、現行の特許法上「その方法の使用をする行為」だけを規定している。つまり、プログラム方法特許の方法を使用するということは、そのプログラムを単独で使用するのではなく、特定のハードウェアにインストールされて使用することをいう。しかし、プログラム方法特許のプログラムを、ネットワークを介して送信する行為は、当該プログラムを使用するための前段階として送信する行為であるため、実際の

⁵⁴⁸ 物のプログラム特許での「生産」とは、特許権が許与されたプログラムを業としてプログラマーが創作（プログラミング）する行為をいう。

⁵⁴⁹ 物のプログラム特許での「使用」とは、特許権が許与されたプログラムを特定のハードウェアなどで実現または具現して使用する行為をいう。

⁵⁵⁰ 物のプログラム特許での「譲渡」とは、特定の媒体に格納されたプログラムを物の発明であるとして、第三者に販売又は提供等の行為をすることをいう。

⁵⁵¹ 日本特許法第2条3項1号。

物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為。

⁵⁵² 韓国特許法第2条3項ナ。

物の発明である場合：その物を生産・使用・譲渡・貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約（譲渡又は貸与のための展示を含む。以下同じ。）をする行為。

⁵⁵³ 日本特許法第2条3項1号。

⁵⁵⁴ 日本が、プログラムのネットワークを介した送信行為を「譲渡」に含ませるという特許法の改正の際、議論された事項では、「ネットワークを通じたコンピュータ・プログラムの送信や、ネットワークを通じたASP型サービスにおいては、送信者やサービス提供者の手許にも元のプログラムが残るという特徴があり、現行規定における、「譲渡」、「貸渡し」といった権利、財産等の移転を前提とした用語では、そのような実施形態が含まれ得るのか明確ではないとの指摘もある」とした。；日本産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」『政策報告書』25頁（2001）。

使用（プログラムの具現・実現）がされたとは見ることができず、「その方法の使用をする行為」に含まれると解釈することができない。したがって、第三者が特許権者の許可なしに特許されたプログラム方法特許を送信する行為は現行特許法上の実施範囲に含まれず、特許侵害が成立しなくなり、特許を受けたプログラムの法的保護が不十分になる⁵⁵⁵。

Ⅱ. プログラム方法特許の実施範囲と問題点

第三者は特許権者の許諾なしに、本人が創作したプログラム又は他人が創作した当該プログラムをオンラインで他人に送信することができ、その他人は送信されたプログラムを、特定の課題を遂行するために業として使用することができる。このような場合の各行為に対する特許侵害の有無を検討してみると、特許権が方法特許に関するものなので、（i）第三者が特許権者の許可なしに無断で当該プログラムを創作した行為は、「その方法を使用する行為」という方法特許の実施範囲に含まれないので特許侵害が成立しない、（ii）第三者が本人の創作または他人が創作したプログラムを、他人が業として使用させる目的としてオンラインで送信した行為は、「その方法を使用する行為」とする方法の特許の実施範囲に含まれないので特許侵害が成立しない、（iii）他人が第三者からオンライン送信を受けた当該プログラムを業として実際に使用（具現・実現）する場合は、「その方法を使用する行為」に該当し、方法特許の実施範囲に含まれるので、特許侵害が成立することになる。無論（i）や（ii）の場合であっても、第三者の無許諾のプログラム送信行為において、そのプログラムに著作物性があれば、著作権法によって保護を受けることができるが、特許権者の立場では、無断のオンライン送信行為や、今後起こり得る業として使用する行為を事前に遮断することができない。結局、現行の特許法では、プログラム方法特許のオンライン送信行為を侵害の実施形態として含ませることができないため、プログラム特許の法的保護が適切に行われているとはいえない。したがって、以下では、このような問題の解決策として、方法の発明の実施形態に「使用の申出」を取り入れる可能性について論じる。

Ⅲ. 特許を受けたプログラムの送信と申出の関係

特許を受けたプログラムを使用（具現、実現）するために許諾無しにオンライン送信を行っ

⁵⁵⁵ 「特許技術が含まれているソフトウェアのオンライン流通（送信）も特許侵害に該当するよう、特許法によって保護されるように法令の改正推進」とし、「現在は、特許技術が含まれた記録媒体（CD など）で無断流通すると、特許侵害に該当するが、オンライン流通行為が侵害に該当するかどうかは不明確」と記載している。

；韓国特許庁「2017年主要業務計画」（특허청「2017년주요업무계획」）26頁（2017）。

たことが明白な場合、そのプログラムのオンライン送信行為は方法発明の実施範囲である「その方法の使用をする行為」には含まれないが、「使用の申出⁵⁵⁶」には含ませることができる。

しかし、プログラムの送信行為が「使用の申出」という行為に含まれると解釈し、方法の特許の実施範囲を拡大する場合、プログラムの法的保護に対する著作権法との保護体系において衝突問題がおこる恐れがある。つまり、「使用の申出」を実施範囲に取り入れ、第三者のプログラム送信行為を特許侵害であると見る場合、著作権法上のプログラム著作物の適法な送信と衝突する可能性があり⁵⁵⁷、これによってプログラム著作物の利用と流通に悪影響を及ぼす恐れがある。

特許法の観点からすると、著作権法ではプログラムの技術的思想（アイデア、アルゴリズム）を保護しないので、同じ機能を遂行しつつ表現（ソースコード）だけを変えた同様のプログラムの複製または送信等の遮断が困難であり、また、著作権法上の独立創作性が認められる場合には、著作権侵害が成立しないので、特許法でプログラム特許を保護したいところ、プログラム方法特許の十分な保護が行われないので、ソフトウェア産業発展を阻害する要因になると思われる⁵⁵⁸。一方、著作権法の観点からすると、プログラムの表現が異なると別のプログラム著作物になり、また、先行する他人のプログラム著作物を知らない状態で独創的に同様のプログラムを創作した場合、そのプログラムは独立創作性が認められプログラム著作物として法的保護を受けることができるので、プログラム開発者の創作意欲を掻き立てられ、また、プログラムの流通の活性化を促進させることができる。

もし、プログラムの送信行為を方法特許の実施範囲に含ませる場合、著作権法上で独立創作性が認められるプログラム開発者と特許権者の間で特許紛争が頻繁に起こる可能性が考えられる。これによりプログラムの開発意欲が低下させたり、プログラムの流通の活性化が害されたりするなど、ソフトウェア産業発展の阻害要因となる可能性が高い。

また、特許法では、著作権法とは異なり、プログラムに特許が付与されると、特許公開されるため、当該特許の存在を知らなかったとしても、そのプログラムを業として使用すると、特許侵害が成立する。一方、著作権法では、当該特許権を知らない状態でプログラムを創作した場合、独立創作性が認められプログラム著作物となりうるので、オンライン送信を行うことができる。しかし、プログラム著作権者に著作権があるとしても、同様の制御機能をも

⁵⁵⁶ 「申出」の具体的な例としては、カタログによる勧誘、パンフレットの配布、商品販売の広告等により特許製品の販売を誘導する行為をいう。プログラムの方法の特許において、当該プログラムを使用するためにオンライン送信で送付した行為が「使用の申出」に該当することになる。

⁵⁵⁷ 加藤公延「改正特許法で情報であるコンピュータ・プログラム等それ自体を保護対象とする衝撃・影響 -本格的な情報保護法としての特許法への幕開けか? -（特集 第9回知的所有権誌上研究発表会 質疑応答の部）」パテント55巻8号 3-4頁（2002）参照。

⁵⁵⁸ See, Pamela Samuelson, *The Uneasy Case for Software Copyrights Revisited*, George Washington Law Review, Vol. 79 1746, 1765 (2011).

つプログラム特許が先登録された場合には、著作権者のプログラム使用行為は、特許侵害に該当することになり、また、「使用の申出」が方法発明の実施範囲に含まれる改正が行われた場合には、オンライン送信行為は「使用の申出」に含まれるので、これも特許侵害を構成することになる。

このように両法は、プログラムという保護客体に対し表現とアイディア（技術的思想）に区別されるため、保護体系上、何ら問題がないと言えるが、特許発明品と著作物は、実質的に同じ機能を遂行するプログラムに該当するため、上記のような衝突問題が発生することになる⁵⁵⁹。したがって、このような両法の衝突問題とプログラム方法特許の保護問題を解決するために、（i）特許法の定義における方法発明の実施範囲に「使用の申出」を含ませる案、（ii）プログラム方法特許においてプログラムを当該特許の本質的構成要素であると考え、方法発明の間接侵害規定に「使用の申出」を含ませる案を検討する。その際、前記の（i）及び（ii）において、プログラム著作権者またはプログラム開発者の保護もできるような主観的要件を前提とする必要性があると考え。つまり、特許を受けたプログラムの送信行為があったとしても、全てを侵害とするのではなく、先行特許の存在を知っている、又は侵害を構成することを知りながら送信した場合にのみ、特許侵害を認める主観的要件を課することについて併せて検討する。

第3節 IP5におけるプログラム方法特許の実施範囲

I. 日本における方法特許の実施範囲

現行日本特許法では、発明の定義規定に物の発明と方法の発明の実施範囲を特定していて、物の発明の実施範囲には、世界で初めてプログラムを物の発明とみとめ、譲渡および貸渡しに「電気通信回線を介した提供」をも含ませる規定をしている。2002年、プログラムを物の発明に導入する法改正がなされる前の法制小委員会報告書では、その実施範囲に関して「送信」または「電気通信回線を介した提供」などが検討されていた。また、「譲渡」、「貸渡し」よりも包括的な用語に置換されることも検討されていて、例えば、「put on the market」に相当する用語（旧法では「拡布」を使用）として、「供給」、「提供」等のより包括的な用語が候補となった⁵⁶⁰。しかし、実際の改正では、「電気通信回線を介した提供」が取り入れられた。

⁵⁵⁹ 加藤浩一郎「プログラムにおける特許法と著作権法の抵触権利調整について」パテント57巻10号54頁(2004)参照。

⁵⁶⁰ 日本産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」29頁(2001)参照。

一方、方法の発明の実施範囲は、「その方法の使用をする行為」のみが現行日本特許法に規定されている。特許法にプログラムを物の発明として含ませる改正が行われる前の産業構造審議会では、実施行為を規定する際、保護対象の分類として、(i) 従来の「物」と「方法」の2分類を維持する案⁵⁶¹、(ii) 米国特許法第271条(a)項のように発明の種類を区別せずに一貫して規定する案⁵⁶²、(iii) プログラムの電子情報の発明に対して新しい分類として実施を規定する案⁵⁶³が検討されたが、最終的には、上記の(i)案が採択され、現行特許法の内容に改正された⁵⁶⁴。結局、プログラムを物の発明として認定する制度を導入しながら、以前から特許性を認めてきたプログラム方法特許の実施範囲は、従来通り「その方法の使用をする行為」に限定しているが、代わりに間接侵害規定⁵⁶⁵に方法の発明の侵害種類を追加する改正が行われたことで、ある程度プログラム方法特許の保護範囲も強化されたといえる。

II. 米国における方法特許の実施範囲

米国特許法には、日本や韓国特許法とは異なり、物や方法など、発明のカテゴリーを分けずに特許発明の実施範囲を特定している。また、日本や韓国特許法には、定義規定において、発明のカテゴリーを区別し、その実施範囲を定義しているのに反して、米国特許法では、特

⁵⁶¹ 実施行為規定につき、国際的にも最も一般的な「物の発明」と「方法の発明」という従来の基本的分類を維持しつつ、「物」にプログラム等が含まれることが明確となるよう改正する。；産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」27頁(2001)。

⁵⁶² 全ての発明を「物の発明」と「方法の発明」に分類する二分論は、新しい保護対象が出現するたびに、それが「物」であるか「方法」であるかの議論を引き起こす可能性がある。そのような問題を避けるため、米国特許法第271条(a)項のように、発明の実施を一括して規定する。；産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」28頁(2001)。

⁵⁶³ 従来の「物の発明」と「方法の発明」の分類は維持したまま、「電子情報として構成された発明」など、ネットワーク上を流通する電子情報に関する第3の分類を新設する。；産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」28頁(2001)。

⁵⁶⁴ 小委員会では、国際的な整合性の確保や、柔軟な運用による対応が可能であるとの観点から、「物」と「方法」の2分類を維持し、「プログラム」を「物」に包含させる案を支持する意見が大勢を占めたが、具体的な規定の仕方については、「管理支配可能なもの」等として「物」の定義規定を確認的に置くべきとの見解、行為規定部分の改正により解釈によって「物」の範囲を広げ得るとの見解、「物」に代えて「製品」のような文言を採用すべきとの見解等の種々の見解が示されていた。；産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」28頁(2001)。

⁵⁶⁵ 日本の特許法第101条の第1号及び3号は物の発明、第4号及び5号には方法の発明、第6号には物の生産方法の発明に対する間接侵害が規定されている。同条の2号及び5号は2002年の改正で、3号及び6号は2006年の特許法改正で入った条文である。

許侵害行為規定において、実施範囲を規定している。米国特許法第 271 条 (a) ⁵⁶⁶⁵⁶⁷には、特許発明を権限無しに製造 (make)、使用 (use)、販売 (sell)、販売の申出 (offer to sell)、または米国内に輸入 (import) する行為を特許権の侵害行為として規定している。

米国においてプログラム発明の特許性の認定は、米国特許法第 101 条 (特許を受けることができる発明) で規定されている法定主題⁵⁶⁸および判例による非法定主題 (Non-Statutory Subject Matter) ⁵⁶⁹に該当しないという要件を満たさなければならないが、このような場合でも、プログラム特許の実施範囲及びその権利行使に関連して、方法の請求項⁵⁷⁰に記載すべきか、それとも物の発明であるとみなして媒体請求項に記載すべきなのかは重要なことではない。なぜなら、上記で述べたように、米国特許法は、物の発明と方法の発明を区別せずに特許侵害行為の規定に実施範囲を規定しているからである。

III. 欧州における方法特許の実施範囲

1. 欧州の動き

1) 欧州共同体特許協約 (CPC) ⁵⁷¹

⁵⁶⁶ 米国特許法第 271 条 Infringement of patent

(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

⁵⁶⁷ 米国特許法第 271 条

特許侵害 (a) 本法に別段の定めがある場合を除き、特許の存続期間中に、権限を有することなく、特許発明を合衆国において生産し、使用し、販売の申出を若しくは販売する者又は特許発明を合衆国に輸入する者は、特許を侵害することになる。

⁵⁶⁸ 米国特許法第 101 条の法的主題として特許を受けることができる発明は、(1) 新規かつ有用な方法 (process)、(2) 新規かつ有用な装置 (machine)、(3) 新規かつ有用な製造物 (manufacture)、(4) 新規かつ有用な組成物 (composition of matter) に該当しなければならない。

⁵⁶⁹ Diamond v. Chakrabarty, 447 US 303, 308 (1980) で提示されたものであって、当該プログラムの発明が、(1) 自然法則 (Law of Nature)、(2) 自然現象 (Natural phenomena)、(3) 抽象的アイデア (Abstract Idea) に該当する場合には、特許性適格性が否定される。

⁵⁷⁰ 米国には、請求の範囲に方法請求項に記載したプログラムの方法の特許を従来から認めている。例えば、Bilski 判決 (Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)) の特許発明は、「ギフトオプションのリスク管理方法」に関するものであって、プログラムの方法の特許をいう。

⁵⁷¹ 欧州共同体特許協約 (CPC) は 1975 年、共同体特許に関するルクセンブルク会議において、9 カ国が署名したが、発効に必要な批准を得られず、14 年後の 1989 年改正 CPC 協約を 12 カ国が署名したが、7 カ国だけが個別国家の批准を受けるにとどまり、発効されなかった。

欧州共同体特許協約（CPC : Community Patent Convention）⁵⁷²第 29 から第 31 条までは、特許権の効力について規定していて、第 29 条⁵⁷³は特許権の直接侵害、第 30 条は間接侵害、第 31 条は特許権の効力の制限定められている。特に第 29 条（a）には、特許の対象である物を製造、提供、市場に出したり使用する行為、またはこれを目的として物を輸入したり、備蓄する行為が規定されていて、（b）には、特許の対象である方法を使用する行為、又は特許権者の同意なしに方法を使用することが禁止されるという事実を知っていたり、状況上、知ったことが明白な場合（when the third party knows, or it is obvious in the circumstances）、締約国の領土内でそのような使用のために方法を提供する行為が規定され、（c）には、特許の対象である方法によって直接得られたものを提供、市場に出したり、使用、輸入、またこのような目的で備蓄する行為を、直接侵害の実施範囲として規定している。

2) 欧州統合特許裁判所協定（UPCA）

欧州統一特許裁判所協定（UPCA : Unified Patent Court Agreement）第 25 条⁵⁷⁴には、侵害者の主観的な認識を前提に方法の使用を（offering the process for use）、または提供する

⁵⁷² Convention for the European Patent for the Common Market (76/76/EEC) Official Journal of the European Communities No L 17/1.

⁵⁷³ 欧州共同体特許協約 第 29 条

Prohibition of direct use of the invention

A Community patent shall confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent:

(a) from making, offering, putting on the market or using a product which is the subject-matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes;

(b) from using a process which is the subject-matter of the patent or, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the territories of the Contracting States;

(c) from offering, putting on the market, using, or importing or stocking for these purposes the product obtained directly by a process which is the subject-matter of the patent.

⁵⁷⁴ 欧州統一特許裁判所協定 第 25 条 (Right to prevent the direct use of the invention)

A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from the following:

(a) making, offering, placing on the market or using a product which is the subject matter of the patent, or importing or storing the product for those purposes;

(b) using a process which is the subject matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the patent proprietor, offering the process for use within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect;

(c) offering, placing on the market, using, or importing or storing for those purposes a product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent.

行為を特許侵害行為として規定している。ただし、主観的要件は、CPC によるイギリス、フランス、ドイツの「状況上、明白な (obvious in circumstances)」を緩和して、「知ることができた (should have known)」に変更されている。しかし、UPCA は、現在、発効されておらず、もし UPCA が発効されたとしても CPC より緩和された主観的要件のフレーズをイギリスやフランス、ドイツが国内法を改正するかは明確でない。

UPCA は、EC の提案を実質的な内容の変更をせずに、そのまま受け入れたものであるが⁵⁷⁵、EU 議会は、EC が提案した特許権者の同意のない「第三者の行為を禁止する権利」という表現を「第三者の行為に対する適法性を排除する法的執行が可能な権利」という表現に変更している⁵⁷⁶。

一方、UPCA は、プログラム自体を特許の対象から除外するという規定を置いてはいないが、プログラム自体を発明から除外すると欧州特許条約 (EP0 European Patent Convention) で規定しているため、登録された特許に対して UPCA が適用されることから、結局、CPC や欧州連合加盟国の特許法と同様、UPCA もプログラム自体は特許の対象から除外されると解釈することができる。

⁵⁷⁵ European Parliament (2012) Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (COM(2011)0215 -C7-0099/2011 -2011/0093(COD)) A7-0001/2012 (November 1, 2012)、14 頁 ; 方法の特許に関する EC の提案は、“Amendment 17 (Proposal for a regulation Article 6 -point b) Text proposed by the Commission (b) using a process which is the subject matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the participating Member States” .

であり、これを欧州議会在が改正した文句は、以下の通りである。

Amendment (欧州議会在において修正されたもの)

(b) using a process which is the subject matter of the patent or, where the third party knows, or should have known, that the use of the process is prohibited without the consent of the proprietor of the patent, from offering the process for use within the territory of the participating Member States in which that patent has unitary effect;

⁵⁷⁶ European Parliament (2012) Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent protection (COM(2011)0215 -C7-0099/2011 -2011/0093(COD)) A7-0001/2012, p.36 (November 1, 2012).

Amendment 9 Proposal for a regulation

Article 6 -paragraph 1 -introductory wording

Text proposed by the Commission

1. The European patent with unitary effect shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from the following:

Amendment

1. The European patent with unitary effect shall confer on its proprietor a legally enforceable right ruling out the lawfulness of the following for any third party not having the proprietor's consent:

3) 北欧州国家(Nordics)の提案と TRIPs

TRIPs 協定には、方法の発明の実施範囲について「使用の申出」を特許侵害と規定していない。つまり CPC 第 29 条の 3 つの項のうち TRIPs 協定に反映されたものは、(a) 項と (c) だけであり、方法発明の実施範囲において、「使用の申出」に関する (b) 項がなぜ含まれていなかったかは TRIPs 協定交渉経緯を通じてみても明確に表れていない⁵⁷⁷。

特に、TRIPs 協定で EU が提案した交渉文には、方法で生産されたものにのみ「使用の申出」を含めているが、方法の特許の使用に対する「使用の申出」は含まれていなかった⁵⁷⁸。ただし、TRIPs 協定の進行中に提出された北 EU 国家 (Nordics) の提案 (MTN. GNG / NG11 / W / 36)⁵⁷⁹によると、1976 年 CPC 第 29 条第 (b) 項に対応されるものとして、方法の発明の実施範囲に「使用の申出」を含むことを提案している。同提案には「使用の申出」を、(i) offering to use a process、(ii) offering the process for use のように二つの類型に区別しているが、(ii) 類型の「使用の申出」に対してだけ主観的要件を付加している⁵⁸⁰。ここで両者の類型がどのような違いがあるのかは明らかでないが、文言上は (ii) の類型は、申出の対象が方法である一方、(i) の類型は、申出の対象が使用という点から相違がある⁵⁸¹。

⁵⁷⁷ TRIPs 協定の協議の経緯は Daniel J. Gervais (Vanderbilt University Law School) 教授が運営する www.tripsagreement.net (The TRIPS Agreement) で確認することができる。(最終閲覧 2019 年 9 月 30 日。)

⁵⁷⁸ MULTILATERAL TRADE RESTRICTED NEGOTIATIONS (MTN. GNG/NG11/W/26) 5 頁 ; “A patent shall confer on the proprietor exclusive rights. The proprietor shall be entitled to prevent third parties not having his consent from making, offering, putting on the market or using a product which is the subject matter of the patent, or importing or stocking the product for these purposes. In the case of a patented process, the patent confers on its proprietor the right to prevent others not having his consent from using that process and from offering, putting on the market, using, product obtained by that process.”

⁵⁷⁹ MULTILATERAL TRADE RESTRICTED NEGOTIATIONS Nordics 提案 (MTN. GNG/NG11/W/36)
The exclusive right conferred by a patent shall imply that no one but the owner of the patent may, without his consent, exploit the invention by:
- producing, offering, putting on the market or using a product protected by the patent, or by importing or possessing the product for such purposes;
- using or offering to use a process protected by the patent or, while knowing or it is obvious under the circumstances that the use of the process is prohibited without the consent of the owner of the patent, offering the process for use;

⁵⁸⁰ 北欧諸国の提案は、TRIPs 協商グループ事務局で 1989 年 9 月 29 日に作成された文書 (SYNOPTIC TABLES SETTING OUT EXISTING INTERNATIONAL STANDARDS AND PROPOSED STANDARDS AND PRINCIPLES) MTN. GNG/NG11/W/32/Rev. 1 の 39 頁と、1990 年 2 月 2 日に作成された文書 (SYNOPTIC TABLES SETTING OUT EXISTING INTERNATIONAL STANDARDS AND PROPOSED STANDARDS AND PRINCIPLES) MTN. GNG/NG11/W/32/Rev. 2 の 1 頁にも同様の内容が記載されている。

⁵⁸¹ 北欧諸国のうち、デンマークの現行特許法では、このような二つの類型に区別せずに CPC と同じ内容での方法の使用を侵害と規定している。第 3 条第 1 項 (ii) 号 “by using a process the subject matter of the patent or by offering the process for use in this”

2. イギリス

イギリス特許法は、発明の類型を物発明と方法発明に区別している。但し、日本や韓国特許法のように発明の定義規定において物発明と方法発明に区別するのではなく、アメリカ特許法のように、特許侵害行為を定めるなかで実施範囲を規定している。イギリス特許法第 60 条第 1 項 (a) ⁵⁸²には、生産、処分⁵⁸³、処分の申出、使用、輸入、所持の行為を物の発明の実施範囲として規定していて、同条 (b) ⁵⁸⁴には、イギリス国内においてその方法の使用またはその方法の使用の申出 (offers it for use) をする行為を方法の発明の実施範囲に含ませることを規定している。ただし、その方法の使用またはその使用の申出行為については、すべてが実施範囲に含まれるわけではなく、特許権者の許諾無しにその方法を使用することが、特許権侵害になり得ることを、知っている (knows) か、または合理的な者にとって状況上、明白な場合 (it is obvious to a reasonable person in the circumstances) にのみ、イギリス国内でその方法を使用、または使用を申出する行為が特許権侵害として認められる。

このように、イギリスは、プログラム方法特許において (i) その方法を使用する行為、(ii) その方法を使用するために申出をする行為のすべてを実施範囲とみなすのではなく、特許侵害となる恐れがあることを知っている、または合理的な者にとって状況上、明白な場合という主観的要件を満たしている場合にのみ、侵害と認めている点に特異があり、このような主観的要件を前提とする点で、日本や韓国の特許法とは相違がある。

また、イギリスは第三者が直接侵害を誘引、教唆、共謀、幫助した場合に限って、不法行

country, if the person offering the process knows, or it is obvious in the circumstances, that the process may not be used without the consent of the proprietor of the patent」
http://www.dkpto.org/media/157697/consolidate_patents_act.pdf (最終閲覧 2019 年 9 月 30 日。)

⁵⁸² イギリス特許法 第 60 条 Meaning of infringement.

(a) where the invention is a product, he makes, disposes of, offers to dispose of, uses or imports the product or keeps it whether for disposal or otherwise.;

⁵⁸³ イギリス特許法の処分は、主に販売を意味するが、非侵害目的の実施(試験目的の実施)をしようとする者に販売する場合にも、特許侵害となり (Hoffman La Roche v. Harris Pharmaceuticals [1977] FSR 200)、キットの形態で特許品を提供する者も侵害となり、このような処分権は黙示的実施許諾または権利消尽の原則によって制限される。; Lionel Bently & Brad Sherman, *Intellectual Property Law* (3rd. Edn.), p. 544 (Oxford University Press, 2009).

⁵⁸⁴ イギリス特許法 第 60 条 Meaning of infringement.

(b) where the invention is a process, he uses the process or he offers it for use in the United Kingdom when he knows, or it is obvious to a reasonable person in the circumstances, that its use there without the consent of the proprietor would be an infringement of the patent.

為責任を認めて間接侵害⁵⁸⁵として侵害行為を認めてきたが⁵⁸⁶、現行イギリス特許法では欧州共同体特許条約（CPC）の間接侵害規定を特許法に反映している。

3. ドイツ

ドイツ特許法は、発明の類型を物と方法の発明に区別し実施範囲を特定しているが、日本や韓国の特許法のように発明の定義規定で実施範囲を特定するのではなく、米国特許法のように特許侵害行為を規定するなかで実施範囲を特定している。

ドイツ特許法第 9 条⁵⁸⁷⁵⁸⁸によると、特許は特許権者のみが適用される法律の範囲内で特許発明を実施する権限を有する効力がある。したがって、特許権者の同意を得ていない第三者

⁵⁸⁵ イギリスでは、間接侵害を 2 次的侵害 (secondary infringement) とも呼ぶ。; Nari Lee, *Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy*, IDEA (The Intellectual Property Law Review) vol. 48, no. 3 p. 367 (Franklin Pierce Law Center, 2008).

⁵⁸⁶ William Cornish, David Llewelyn, Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right (3rd ed)*, p. 277 (London sweet & Maxwell, 2010).

⁵⁸⁷ ドイツ特許法第 9 条

Das Patent hat die Wirkung, dass allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte Erfindung im Rahmen des geltenden Rechts zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung

1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen;

2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung des Verfahrens ohne Zustimmung des Patentinhabers verboten ist, zur Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten;

3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen.

⁵⁸⁸ ドイツ特許法第 9 条

特許は、特許所有者のみが、適用される法律の範囲内において特許発明を実施する権限を有するという効力がある。特許所有者の同意を得ていない第三者は、次の行為をすることを禁止される。

1. 特許の対象である製品を生産し、提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的のためにこれらの製品を輸入し若しくは所持すること

2. 特許の対象である方法を使用すること、又は特許所有者の同意を得ないでその方法を使用することが禁止されていることを当該第三者が知っているか若しくはそれが状況からみて明らかである場合に、本法の施行領域内での使用のために、その方法を提供すること

3. 特許の対象である方法によって直接に得られた製品を提供し、市販し若しくは使用し、又は当該目的のために輸入し若しくは所持すること

; 和訳は日本特許庁の提供を引用

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf>（最終閲覧 2019 年 9 月 30 日。）

が特許製品（物の発明）、または特許方法（方法の発明）を実施する場合には、特許侵害が成立すると規定し、侵害が成立するための実施の範囲については、（i）特許対象の製品（物の発明）を生産、提供、市販、使用、輸入、所持する行為と定め⁵⁸⁹、（ii）特許対象の方法を使用する行為、または特許権者の同意を得ずにその方法を使用することが禁止されていることを、当該第三者が知っている、あるいは、それが状況から見て明確な場合には、本法の施行領域内での使用のためにその方法を提供（anbieten = offer）する行為をいう。⁵⁹⁰

このように、ドイツ特許法には、実施範囲のうち、申出の行為が特許侵害となるための条件として、第三者の主観的要件が前提にならなければならない。つまり、プログラム方法特許において、第三者が特許権者の許諾なしに、その方法の特許を実施するために、他人へプログラムだけを送信（提供、申出）した場合であっても、すべてが特許侵害になるわけではない。プログラムのオンライン送信行為が侵害行為として成り立つためには、第三者がプログラム方法特許を実施させる目的で送信（提供、申出）の行為をする場合、「その方法を使用することが禁止されていることを当該第三者が知っているとか、あるいは、それが状況から見て明確な場合」という主観的要件を満たさなければならない。

4. フランス

⁵⁸⁹ ドイツ特許法第9条第1号。

⁵⁹⁰ ドイツ特許法第9条第2号。

フランスは、プログラム自体を発明から初めて除いた国であり⁵⁹¹⁵⁹²⁵⁹³、請求範囲に記載された発明が「プログラムそれ自体」に該当するののかについて、特許適格性⁵⁹⁴を判断しているが⁵⁹⁵、フランス知的財産権法は、ドイツ特許法のように発明の類型を物の発明と方法の発明に区別して、特許侵害行為の規定において、実施範囲を特定している。

⁵⁹¹ フランス知的財産権法第 L611 条-10 (2)

2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment :
- a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
 - b) Les créations esthétiques ;
 - c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
 - d) Les présentations d'informations.
3. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel.

⁵⁹² フランスの知的財産権法第 L611 条-10 (2) 項

- (2) 次に特定されているものは、(1)の意味においては発明とはみなさない。
- (a) 発見, 科学的理論及び数学的方法
 - (b) 審美的創作物
 - (c) 精神的行為, 遊戯又は事業を行うための計画, 法則及び方法, 並びにコンピュータ・プログラム
 - (d) 情報の提示

(3) (2)の規定は、同規定にいう事項について、特許出願又は特許が当該対象又は行為それ自体に関連する範囲に限り、その特許性を排除する。 ; 和訳は日本特許庁の提供を引用

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan.pdf

(最終閲覧 2019 年 9 月 30 日。)

⁵⁹³ ナム・ヒソプ『ソフトウェア著作権保護体系方案研究』(韓国著作権委員会, 2017)

(남희섭『소프트웨어 저작권 보호체계 방안 연구』(한국저작권위원회, 2017))

⁵⁹⁴ 技術的特徴がないという理由でコンピュータ関連発明の特許を認めなかった判決「SA SAGEM c / M. le directeur de l' INPI CA Paris, 10 janvier 2003」もあり、プログラムの制御によって遂行される技術的な処理に関する発明は、プログラムそれ自体ではないという判決「Schlumberger (15 June 1981) (1982) Ann. Propr. Ind. 24」もある。; Brad Sherman, *Computer Programs as Excluded Patentable Subject Matter*, WIPO SCP / 15/3 Annex II, p. 76 (2011)を再引用。

⁵⁹⁵ フランス知的財産権法第 L611 条-10 (2) 及び (3) 項

フランスの知的財産権法第 L613-3 条 (a) ⁵⁹⁶⁵⁹⁷には、特許対象の製品（物）の製造および提供、市販または使用、そして、これらの目的で製品の輸入または所持する行為を物の発明の実施範囲に規定しており、また、同条 (b) には、ドイツ特許法と同様に、「特許対象の方法を使用する行為、または特許権者の同意を得ずに、その方法を使用することが禁止されていることを当該第三者が知っているか、あるいは、それが状況から見て明確な場合に、本法の施行領域内での使用のためにその方法を提供 (offre=offer) する行為」を方法発明の実施範囲に規定している。

このように、フランスもドイツのように方法特許の特許侵害の判断基準として主観的要件を取り入れている。さらに、主観的要件以外に、地域的要件として、フランスは「フランスの領域内での使用」を前提に申出する行為に限定すると規定している。一方、ドイツは、「本法の施行領域内での使用」を前提に申出する行為に限定すると規定しているが、「本法の施行領域内で」の意味は、属地主義の原則によって、ドイツ内での使用を指しているので、フランスと同様な趣旨といえる。

IV. 韓国における方法特許の実施範囲

1. 物発明と方法発明の実施範囲

⁵⁹⁶ フランス知的財産権法第 L613-3 条

Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet :

- a) La fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
- b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;
- c) L'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

⁵⁹⁷ フランス知的財産権法第 L613-3 条

次の行為は、特許所有者の同意がない限り、禁止される。

- (a) 特許の対象である製品の製造、提供、発売若しくは使用、又はそれらの目的での製品の輸入若しくは貯蔵をすること
- (b) 特許の対象である方法を使用すること、又は特許所有者の同意がない限りその方法を使用することが禁じられていることを第三者が知っているか若しくはそのことが状況から明白である場合に、フランスの領域内での使用のためにその方法を提供すること
- (c) 特許の対象である方法によって直接得られた製品の提供、発売若しくは使用、又はそれらの目的での輸入若しくは貯蔵をすること；和訳は日本特許庁の提供を引用

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan.pdf

(最終閲覧 2019 年 9 月 30 日。)

韓国特許法の第2条3項⁵⁹⁸では、発明の類型を物の発明と方法の発明を区別しているが、日本特許法のようにプログラムを物の発明である見なす規定設けられていない。しかし、審査基準⁵⁹⁹にプログラムの発明の類型に、ハードウェアと結合されたプログラム請求項⁶⁰⁰が認められ物の発明として扱われている。

また、日本のように発明の類型に対する実施範囲を個別に定めていて、物の発明の実施範囲は、その物を生産、使用、譲渡、貸与又は輸入、その物の譲渡又は貸与の請約（譲渡又は貸与のための展示を含む）をする行為と規定している。方法の発明の実施範囲については、「その方法を使用する行為」だけを限定している。

このように韓国特許法上では、プログラムを物の発明として扱っていないが、審査基準によって物の発明だとみなしているため、実際に特許登録とされた後、特許を受けたプログラムを権限のない他人がオンラインで送信する場合、譲渡という実施形態として、権利行使をすることができるのか問題になる。また、従来から特許が許与されてきた多数のプログラム方法特許において当該プログラムを権限のない他人がオンラインで送信する行為は「その方法を使用する行為」に含まれないため、方法の特許の権利保護が不十分な状況である。

2. 実施範囲に対する改正の動き

韓国特許庁は、プログラムを物の発明として取り扱う特許法改正案（議案番号第 177655 号）⁶⁰¹を 2007 年に発議したが、プログラムの著作権との抵触問題を提起した文化体育観光部の反対で改正されず、また、2011 年 6 月に特許法改正のための公聴会を経て、2011 年 10 月 14 日、立法予告された特許法の一部改正法律立法予告案で（知識經濟部公告第 2011-514 号）

⁵⁹⁸ 韓国特許法第2条3項。

⁵⁹⁹ 韓国特許庁で発行される審査基準によって、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェアを利用して具体的に実現されている場合」には、該当ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置（機械）、その動作方法及び該当ソフトウェアを記録したコンピュータで読むことができる媒体は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」があるとし、発明該当性を認められている。；韓国特許庁「コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準」（특허청「컴퓨터 소프트웨어 관련발명의 심사 기준」）2.2.1 参照。

⁶⁰⁰ 2014 年 7 月、審査基準「コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準」の改正により、既存のコンピュータ関連発明のカテゴリー①方法の発明、②物の発明、③プログラム記録媒体、④データ記録媒体の 4 つの請求項の他に、⑤ハードウェアと結合され特定の課題を解決するために媒体に組みこまれたコンピュータプログラム請求項までが、コンピュータ関連発明のカテゴリーに入ることとなった。この改正により、韓国は、日本の特許法と実質的には同じ（コンピュータプログラムを「物の発明」としてクレームに記載することができる。）になったといえる。

⁶⁰¹ 韓国議案番号第 177655 号（한국의안번호 제 177655 호）、提案日付：2007 年 10 月 25 日。

⁶⁰²は、その趣旨⁶⁰³と改正条文⁶⁰⁴が日本特許法と実質的に同じものだったが、本改正案もプログラムの著作権との抵触問題で文化体育観光部の反対により国務會議に上程されなかった。

このように、特許法改正案が部署間の協議が難航したため、特許庁は、2011 年 10 月、国家知識財産委員会に調停を申請した。1 次調整會議（2011 年 12 月 22 日）で国家知識財産委員会は、法改正の必要性が認められた後、具体的な立法方式を推進するとした。その後、韓国特許庁が審査基準を改正し、プログラムを方法発明だけでなく、物の発明としても扱えるように 2014 年 7 月 1 日から施行された⁶⁰⁵。

その後、国会議員立法で特許法改正法律案が国会に発議された⁶⁰⁶。改正法律案を発議した理由は、当時、特許庁の審査基準改正が立法権侵害問題として、該当常任委員会で問題になったことから、立法的措置の必要性を認識したからだと述べている⁶⁰⁷。しかし、本改正案も 2015 年 11 月に廃棄されている。その後、国務總理室国務調整室は、2015 年から現在までに国務調整室及び未来創造科学部、文化体育観光部、特許庁の合同會議を開き続け、特許対象を拡大せずにオンラインで送信されるプログラムに対する特許技術を保護するということ

⁶⁰² この改正案は、特許庁が 2011 年 4 月 28 日用意したものであった。；国家知識財産委員会の知的財産戦略企画団「特許法の一部改正法律案の調整に関連する主要な争点および経過」(지적재산전략기획단「특허법 일부개정 법률안의 조정에 관련한 주요한 쟁점 및 경과」)2 頁(2012)。

⁶⁰³ 近年では「プログラム」が「記録媒体」と関係なく、単独でネットワークを介して流通されることが大勢である。したがって、「プログラムが記録された記録媒体」は、特許で保護されているが、ネットワークを介して流通される同じ「プログラム」は、特許で保護されていない矛盾を解決するために、法を補完しようとする。；「特許法の一部改正法律立法予告案」(知識經濟部公告第 2011-514 号)(「특허법의 일부개정 법률 입법 예고안」지식경제부 공고 제 2011-514 호)参照。

⁶⁰⁴ 韓国特許法改正案(知識經濟部公告第 2011-514 号)(한국특허법 개정안(지식경제부 공고 제 2011-514 호))

第 2 条 3 項 物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明に譲渡（プログラム等である場合には、電気通信網を通じた提供を含む。）及び貸渡し（プログラム等である場合には、電気通信網を通じた提供を含む。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為

第 2 条 4 項 「プログラム等」とは、コンピュータなどの情報処理能力を持つデバイスの指令の集合として特定の結果を得ることができるように、指令を組み合わせたプログラム、およびコンピュータなどの情報処理能力を有する装置の処理のために供給される情報としてプログラムに準ずるもの言う。

⁶⁰⁵ 当時、特許庁は、改訂審査基準が出願人の不便さを解消しようとする趣旨に過ぎないと言いながら文化体育観光部を説得した。つまり、請求項末尾にコンピュータプログラムと記載した出願が拒絶され、出願人に不便を与える問題を解決しようと審査基準を改正しようとするものだとして文化体育観光部を説得した。；韓国特許庁「コンピュータ関連発明の審査基準の改正の主な内容の通知」(특허청「컴퓨터 관련 발명 심사기준 개정의 주요 내용 통지」)(2014 年 6 月)
https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UnewNotiApp?seq=13742&c=1003&board_id=notice&catmenu=m03_01_01 (最終閲覧 2019 年 9 月 30 日。)

⁶⁰⁶ 韓国議案番号第 1911949 号。

⁶⁰⁷ 韓国議案番号第 1911949 号の趣旨 <http://goo.gl/BxBbKe> (最終閲覧 2019 年 9 月 30 日。)

基本的な方針として合意した。さらに、オンライン送信に対する保護方式については、プログラムを特許法上の「物」と扱わず、現行特許法どおり方法の発明として扱うことにした。また、プログラムが含まれている方法の発明において、当該プログラムのオンライン送信行為を法的に実施範囲に含む方向で協議が行われている。しかし、著作権法を管轄する文化体育観光部が、プログラムの送信行為の特許権の実施範囲に含ませることについて、著作権法上のプログラム開発者および送信者を過度に特許侵害者とみなし、プログラム著作物の創作意欲が阻害されることを懸念し、否定的な立場にある。このような意見から、送信者の保護のために主観的識要件を付加することについても協議が進行中である。

V. 比較法的検討

プログラム方法特許の実施範囲(保護範囲)に関して、米国、日本、ドイツ、イギリス、フランス、韓国の法規定を以下のように比較・整理した。

(i) 日本と韓国は、特許法ではなく、自国特許庁の審査基準⁶⁰⁸⁶⁰⁹において、プログラム自体が特許の保護対象に含まれないと規定しているが、イギリス⁶¹⁰、ドイツ⁶¹¹、フランス⁶¹²はそ

⁶⁰⁸ 「媒体に格納されていないコンピュータプログラム」は、プログラム自体を請求することになるので、特許が付与されない。；韓国特許庁「コンピュータ関連発明の審査基準」(특허청「컴퓨터 관련 발명의 심사 기준」)3頁(2014)。

⁶⁰⁹ 日本特許庁「特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章(コンピュータソフトウェア関連発明の審査基準)」2.1.(2015)。

⁶¹⁰ イギリス特許法第1条2項には、「プログラムを発明から除外する」と明示的に規定している。；
It is hereby declared that the following (among other things) are not inventions for the purposes of this Act, that is to say, anything which consists of—
(a) a discovery, scientific theory or mathematical method;
(b) a literary, dramatic, musical or artistic work or any other aesthetic creation whatsoever;

(c) a scheme, rule or method for performing a mental act, playing a game or doing business, or a program for a computer;

(d) the presentation of information;

but the foregoing provision shall prevent anything from being treated as an invention for the purposes of this Act only to the extent that a patent or application for a patent relates to that thing as such.

⁶¹¹ ドイツの特許法第1条第3項には、「プログラムを発明から除外する」と明示的に規定している。； Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:

1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden;

2. ästhetische Formschöpfungen;

3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen;

4. die Wiedergabe von Informationen.

⁶¹² フランス知的財産権法第L611-10条2項には、「プログラムを発明から除外する」と明示的に規定している。； 2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa

れぞれ特許法にプログラムを特許の対象から除外するという明示的規定を設けている。

(ii) プログラム自体は、発明の保護対象に含まれないため、特許を受けることができないが、プログラムを含む発明は、方法の発明の類型として米国、日本、イギリス、ドイツ、フランス、韓国などにおいて特許適格性が認められ、従来から特許が許与されている。ただし、プログラムを物の発明の一類型として見なす場合は、「媒体に格納（記録）されたプログラム」または「ハードウェアと結合されたプログラム」の形で、特許として許与される場合があるが、このような物の発明としての特許査定は、日本以外の各国特許法には規定されていない。

(iii) 米国特許法は、物の発明と方法の発明を区別せずに特許侵害行為の規定に実施範囲を記載している。これに反して、日本を含む、イギリス、ドイツ、フランス、韓国は、物の発明と方法の発明に区別している。また、日本と韓国は、発明の定義に物と方法の発明の実施範囲を規定しているが、イギリス、ドイツ、フランスは発明の定義規定ではなく、特許侵害行為の規定に実施範囲を特定している。

(iv) プログラム方法特許の実施範囲を比較してみると、韓国と日本は「その方法を使用する行為」と規定して使用を実施範囲に特定しているが、イギリス、ドイツ、フランスはその方法を「使用」する行為以外にその方法を「使用の申出」する行為も実施範囲に含むものと規定している。そして米国は物発明と方法発明を区別せずに、その方法の「使用」と「販売の申出」をする行為を実施範囲に含ませている。このように、プログラムの方法特許の実施範囲に「使用」と「使用の申出」がすべてある国がある一方で、韓国と日本には「使用」だけがあって、「使用の申出」がないことに相違がある。

(v) 米国は、プログラム方法特許の実施範囲に「販売の申出」が含まれているが、その申出の行為には制限規定がないので、第三者のすべての申出行為が実施に含まれる。しかし、イギリス、ドイツ、フランスにおける「使用の申出」の行為には、主観的要件が必要とされる。すなわち、権限のない第三者がその方法を使用することが、禁止されていることを知っているか、あるいは、それが状況から見て知っていることが明らかな場合という主観的要件を満たす場合にのみ、実施形態の「使用の申出」に該当し、特許侵害が成立することになる。例えば、第三者があるプログラムを使用するために「使用の申出」または「販売の申出」の行為に該当するオンライン送信を行った場合、米国は主観的要件とは関係なく、第三者の特

du présent article notamment :

- a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
- b) Les créations esthétiques ;
- c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;
- d) Les présentations d'informations.

許侵害が成立するが、イギリス、ドイツ、フランスでは、第三者がオンライン送信時に、そのような、当該プログラムが特許されていることを知っているか、または、そのような状況上、知っていることが明らかな場合にのみ、オンライン送信が「使用の申出」に該当し、特許侵害が成立される。これに反して、日本、韓国には、方法の特許の実施範囲に「使用の申出」が含まれるという明文の規定がないので、特許されたプログラムのオンライン送信のみを行う第三者の行為を、当該プログラム方法特許を侵害も成立しないという問題が生じる。

第4節 IP5におけるプログラム方法特許の間接侵害と実施範囲

I. 日本における方法特許の間接侵害

特許権侵害は、第三者が正当な権限無く、特許発明の技術的範囲に属する発明を実施(特許法第2条)することをいう。その技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる(特許法第70条)。特許権の侵害は、原則として、当該特許発明のすべての構成要件を充足することが必要であり(いわゆる直接侵害)、構成要件のうちの1つでも欠ければ直接侵害は成立しない。しかし、構成要件が一部かけている場合であっても、実施された構成要件が直接侵害につながる蓋然性が極めて高い場合、このような直接侵害の予備的・補助的行為(いわゆる間接侵害)を放置することは特許権の実効性を確保できない。そこで、現行日本法第101条(侵害とみなす行為)の1号と4号の内容(客観的間接侵害)が昭和34年に初めて導入された⁶¹³。1号及び4号の「のみ」要件は、他の用途におよそ使用できないという厳格な意味ではなく、経済的・商業的・実用的な観点から他の用途が想定されないことを意味する。無理に使用しようと思えば使えるという程度の用途があっても、「にのみ」に包含される⁶¹⁵。

しかし、「にのみ」の要件が厳格に解釈されることによって間接侵害が認められにくいことに対し、特許権の十分な保護に欠けるという指摘から間接侵害の見直しが要求されるようになった。また、1997年(平成9年)、特許庁が「特定技術分野の審査の運用指針」を策定し「記録媒体」についての請求項を認めることによって、装置や機械と一体ではなく、FDやCD

⁶¹³ 日本現行特許法 第101条(侵害とみなす行為)

次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。

1 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

⁶¹⁴ それ以前の旧法(大正10年法)では間接侵害に関する規定がなかったため、幫助等として、民法第719条の共同不法行為の問題として扱われていた。; 中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法 中巻(第2版)』1716頁〔渡辺光〕(青林書院、2017)。

⁶¹⁵ 高林龍『標準特許法(第6版)』176頁(有斐閣、2017)。

等の記録媒体に記録されたプログラムであっても、ハードウェアを制御する発明として特許適格性を認められるようになったが、プログラム関連発明の特徴からして、客観的間接侵害規定による救済は困難であるとの懸念があった。この点に関して、2001 年（平成 13 年）産業構造審議会・知的財産政策部会⁶¹⁶の報告書「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」では、間接侵害の規定により、ソフトウェア関連発明の適切な保護が図られうるのかについて見直しが必要だとし⁶¹⁷、以下の三つの事例を検討した。

① プログラムの部品（モジュール）の開発・供給

ソフトウェアのモジュール(module)⁶¹⁸とは、プログラムの機能を独立した部品として分離させた単位を言い、プログラミング作業においてプログラムのモジュール化（分離）を強調することは、保守及び他のプログラムとのコードの再利用を容易にするため、ソフトウェア設計では一般的に用いられる手法である。たとえば、プログラムを複数のモジュールに分けて設計し、各モジュールの開発を下請に発注したり、納品された複数のモジュールを合わせて最終的な製品（プログラム）を完成させることは、プログラムの開発において一般的に行われていることである。報告書でも、仮にそのようなプログラムが他者の特許権の侵害品であり、重要な構成要素である場合でも、一般にモジュールが専用性を有することはプログラムの特性上少ないとされている点から、下請業者によるモジュールの生産等の開発行為を「のみ」要件で厳格に適用すると、間接侵害による救済は著しく困難になる可能性があるとした⁶¹⁹。

② コンピュータ・システム製品群の販売

コンピュータ・システムの製品群を選択して組み合わせ、顧客に合ったシステムを構築する場合、構築されたシステムが他者の特許権を侵害するものに該当することが起こりうる。この場合、構築されたシステムの部品である製品群の各製品（ソフトウェア及びハードウェア）を供給する行為は、間接侵害に当たるか。製品の特定の組合せをセットとして販売する

⁶¹⁶ 産業構造審議会知的財産政策部会は、従来の工業所有権審議会の政策審議機能を産業構造審議会に統合したものであり、特許・商標等の工業所有権制度の在り方、不正競争の防止等、知的財産政策に関する調査審議を行う機関として、平成 13 年 5 月から 10 月にかけて計 7 回の会合を開催し、ネットワーク上を流通するコンピュータ・プログラムなどの新たな保護対象の登場、電子商取引などネットワーク上の経済活動の発展等に対応した特許法・商標法等の在り方につき検討を行った。；産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」1-6 頁(2001) 参照。

⁶¹⁷ 産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」30-35 頁(2001) 参照。

⁶¹⁸ プログラミング言語に応じて、モジュールの概念をパッケージと呼ぶこともあり、その規模も言語ごとに異なる。

⁶¹⁹ 産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」32 頁(2001) 参照。

場合は、当該セットを特許権侵害システムの生産にのみ使用する物と解釈する余地もあり得る。しかし、各製品を個別に見た場合には、それぞれ他の組合せでの用途があるため、「のみ」要件を厳格に適用すると間接侵害による救済は著しく困難になる可能性がある⁶²⁰。

③ 方法クレームとプログラムの多用途性

ソフトウェア関連発明が「方法の発明」として特許されている場合、その方法の発明の実施は使用に限定されるが（特許法第 2 条 3 項 2 号）、その方法を使用するのはソフトウェアのユーザであって、販売業者ではない。したがって、ソフトウェア自体の販売行為を差し止めるためには、間接侵害の構成をとる必要がある。しかし、ソフトウェア（プログラム）は、そもそも多くの用途（機能）を有するものであり、「のみ」要件を厳格に解すると、救済は著しく困難になる可能性がある⁶²¹。

したがって、客観的要件のみにより判断する間接侵害規定では、特に、多機能を特徴とするソフトウェアの殆どの場合において、その適用の余地がなくなるおそれがあり、「のみ」要件を満たさないという理由だけで、侵害行為に寄与することを知りながら特許侵害品の部品（モジュール）等を供給する行為を間接侵害とできないことは問題あるとし、主観的要件を導入して「のみ」要件を緩和するべきである、と結論付けた⁶²²。その後、平成 14 年改正で、現行法における 2 号及び 5 号（主観的間接侵害）が導入された⁶²³⁶²⁴。

上記のように、日本は、プログラムを物の発明とする内容を、特許法に導入しながらも、以前から特許性を認めてきたプログラム方法特許の実施範囲については、従来通り「その方法を使用する行為」に限定していた。しかし、間接侵害規定において、方法発明の侵害の類

⁶²⁰ 産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」33 頁(2001)。

⁶²¹ 産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」33 頁(2001)。

⁶²² 産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」34-35 頁(2001) 参照。

⁶²³ 日本現行特許法 第 101 条(侵害とみなす行為)

2 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

5 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く)であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

⁶²⁴ 2006 年には、譲渡の目的の所持と輸出目的の所持も間接侵害に含まれた。(日本特許法第 101 条 3、6 号)

型を追加する改正をすることで、プログラム方法特許の保護範囲を強化することができた。

第5号には、その方法の実施に使用するものとして、その発明による課題の解決に不可欠なものについて、その発明が特許発明であることと、その物が発明の実施に使用されることを知りながら、業として、その生産、譲渡等、若しくは、輸入又は譲渡等の申出をする行為を間接侵害として規定している。したがって、その方法（プログラム方法）の使用に使用する物（プログラム）⁶²⁵が「発明の実施に使用されることを知りながら」⁶²⁶という主観的要件を前提として、「譲渡等（使用を含む）の申出」と、オンライン上の送信等を侵害としてみるることができる。

II. 米国における方法特許の間接侵害

米国特許法第271条(a)項には、直接侵害に関する規定であり、(b)項には、誘導侵害(inducement infringement)⁶²⁷⁶²⁸、(c)項には、寄与侵害(contributory infringement)⁶²⁹⁶³⁰に関する規定である。後者の二項を合わせて、広い意味の間接侵害(indirect infringement)し、また、間接侵害と特許権の権利濫用に対する衝突を解消するために、(d)

⁶²⁵ 日本の特許法は、プログラムを物として扱っている。(日本特許法第2条3項)

⁶²⁶ このように「発明の実施に使用されることを知りながら」という主観的要件に関連して、「知りながら」とは、現実知っていることをいい、過失で知らない場合は含まない。; 高部真規子『実務解説特許関係訴訟(第2版)』163-164頁(社団法人金融財政事情研究会、2012)。

⁶²⁷ 米国特許法第271条

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

⁶²⁸ (b) 積極的に特許侵害を誘発する者は、侵害者としての責めを負わなければならない。; 和訳は日本特許庁が提供するものを引用

⁶²⁹ 米国特許法第271条。

(c) Whoever offers to sell or sell ソフトウェア within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer

⁶³⁰ 米国特許法第271条。

(c) 特許された機械、製造物、組立物若しくは組成物の構成要素又は特許方法を実施するために使用される材料若しくは装置であって、その発明の主要部分を構成しているものについて、それらが当該特許の侵害に使用するために特別に製造若しくは改造されたものであり、かつ、一般的市場品若しくは基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないことを知りながら、合衆国において販売の申出をし若しくは販売し、又は合衆国に輸入する者は、寄与侵害者としての責めを負わなければならない。; 和訳は日本特許庁が提供するものを引用

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/usa-tokkyo.pdf> (最終閲覧 2019年9月30日。)

項を別途に設けている。

(c) 項には、特許を受けた方法の実施に使用される材料や装置を販売している者が、そのようなものが特許権侵害に使用されるように製造、あるいは、特許権侵害になりうるものだと知りながら、前記部品が実質的に特許権侵害を構成しない多用途の基礎商品でない場合には、前記販売者は寄与侵害者としての責任を負うと規定している。したがって、(b) 項の寄与侵害が成立するためには、直接侵害を誘導する積極的な行為だけでなく、寄与侵害の意図と直接侵害が前提されなければならないが、(c) 項の寄与侵害は、侵害者の主観的要件が前提とされなければならない。

寄与侵害の規定を、プログラム方法特許にあてはめてみると、(i) 特許を受けた方法の実施に使用される材料や装置がプログラムに該当し、(ii) 当該プログラムの販売の申出にオンライン送信が含まれると解釈でき、(iii) 当該プログラムは、特許侵害に使用できるように製造（プログラム創作）、あるいは、侵害になりうるものだと知っている場合（主観的要件を充足）に寄与侵害（間接侵害）を認めることができる。

Ⅲ. 欧州における方法特許の間接侵害

1. イギリス

イギリスは、1977 年に、欧州共同体特許協約(CPC) 第 26 条の間接侵害規定により、イギリス特許法第 60 条⁶³¹に間接侵害に関する規定を導入した。

⁶³¹ 第 60 条侵害の意味

(1) 本条の規定に従うことを条件として、発明の特許が効力を有する期間中に、ある者がその発明につき、特許権者の同意を得ずに連合王国内において次の何れかの事柄をするときは、その者は当該発明の特許を侵害する。

(a) その発明が製品である場合において、その者がその製品を製造し、処分し、その処分の申出をし、これを使用若しくは輸入し又は処分その他のためであるか否かを問わずこれを所持すること
(b) その発明が方法である場合において、その者が連合王国内においてその方法を使用し又はこれを使用させる申出をすること。ただし、その所有者の同意を得ずに連合王国内においてこれを使用することが当該特許の侵害になることをその者が知り、又は当該の事情の下では分別のある人にとりそのことが自明であることを条件とする。

(c) その発明が方法である場合において、その者が前記の方法によって直接に生産される製品を処分し、その処分の申出をし、これを使用若しくは輸入し又は処分その他のためであるか否かを問わずこれを所持すること

(2) 本条の以下の諸規定に従うことを条件として、（特許権者以外の）ある者がある特許が効力を有する間に、その所有者の同意を得ずにライセンシーその他その発明を実施する権原を有する者以外の者にその発明の不可欠の要素に関する何らかの手段であってその発明を実施するためのものを連合王国内において供給し又はその供給の申出をするときは、その者は、その発明の特許を侵害する。ただし、その手段が連合王国内においてその発明を実施するために適したものであり、かつ、そのために意図されていることをその者が知り、又は当該の事情の下では分別のある人にとりその

イギリス特許法上の間接侵害の規定は、米国特許法上の間接侵害規定と類似している。条文からすると、第 60 条 (2) 項は、米国特許法第 271 条 (c) 項の寄与侵害と第 60 条 (3) 項は、米国特許法第 271 条 (b) 項の誘導侵害と類似している。(2) 項及び (3) 項の間接侵害の全てが、客観的要件と主観的要件を必要とし、直接侵害の存在を前提としているという点も、米国法と同様である⁶³²⁶³³。

第 60 条 (2) 項の間接侵害の要件は、(i) 発明の実施のために発明の本質的要素 (an essential element of the invention) に該当し、(ii) イギリスから供給したり、供給の申出をした場合であり、(iii) その発明を実施するのに適していて、かつ、その意図していることを知っていたり、その状況において合理的な人にとって、それが明確なとき (主観的要件)、間接侵害が成立すると規定している。さらに、(iv) 汎用の流通商品 (a staple commercial product) の供給または申出は、間接侵害が成立しないと規定している (第 60 条第 3 項)⁶³⁴⁶³⁵⁶³⁶。ただし、汎用の流通商品だとしても、その供給や申出が侵害行為を誘引する目的の場合には間接侵害が認められる。

2. ドイツ

ドイツでの間接侵害規定は、以前のライヒ裁判所 (RG, Reichsgericht) の判決と、これを受け継いだドイツ連邦最高裁判所 (BGH, Bundesgerichtshof) が発展させた特許権の間接侵害 (mittelbare__Patentverletzung) を、20 世紀末になってから特許法第 10 条⁶³⁷に規定した

ことが自明であることを条件とする。

(3) (2) は、一般的市販品の供給又はその供給の申出に適用しない。ただし、その供給又は申出が、(1) による特許侵害を構成する行為を被供給者又は場合により被申出者がするように誘引する目的でされるときはこの限りでない。

；和訳は日本特許庁が提供するものを引用

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/england-tokkyo.pdf> (最終閲覧 2019 年 9 月 30 日。)

⁶³² グァク・ミンソプ「特許権の間接侵害制度の改善案に関する研究」53-54 頁 (漢陽大学の博士論文, 2011) 参照。

⁶³³ 例えば、William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right (3rd ed)* p. 277 (London sweet & Maxwell, 2010) 参照。

⁶³⁴ Lionel Bently, Brad Sherman, *Intellectual Property Law (2nd ed.)* p. 532 (Oxford University Press, 2004) 参照。

⁶³⁵ William Cornish/David Llewelyn/Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right (3rd ed.)* p. 270 (London sweet & Maxwell, 2010) 参照。

⁶³⁶ ナム・ヒソプ『ソフトウェア著作権保護体系方案研究』(韓国著作権委員会, 2017) (남희섭『소프트웨어 저작권 보호체계 방안 연구』155-156 頁 (한국저작권위원회, 2017)) 参照。

⁶³⁷ ドイツ特許法第 10 条。

(1) 特許は、特許所有者の同意を得ていない第三者が、当該発明の本質的要素に関連する手段をそ

ものである⁶³⁸。また、欧州特許条約(EPC)第 64 条⁶³⁹の観点から、欧州特許条約に基づいてドイツ特許庁が有効に付与した欧州特許権に対しても適用される。

第 10 条によりドイツでは、第三者が、(i) 発明のドイツ国内での実施のために発明の本質的要素に関連する手段であり、(ii) ドイツ国内で発明を実施する権限のない者に対し、それを提供及び供給する行為であり、(iii) その手段が、その発明に適したもの、又はそのような意図をもつことを知っているか、または、それが状況から見て明白であり、(iv) それが、一般的市販品でない場合、間接侵害が認められる。ただし、一般的市販品だとしても、方法の使用に関しては、第三者から提供を受けたものが、方法の特許の使用及び使用のための提供をすることを誘発する場合には、侵害として認められる。

3. フランス

フランスの間接侵害の規定は、フランス知的財産権法第 L613 条-4 (1) 及び (2) ⁶⁴⁰に記

の発明の本法の施行領域内での実施のために、本法の施行領域内で、特許発明を実施する権限を有する者以外の者に提供又は供給することを禁止するという更なる効力を有するが、ただし、当該手段がその発明の実施に適したものであり、かつ、そのように意図されていることを、当該第三者が知っているか又はそれが状況からみて明白であることを条件とする。

(2) (1) は、その手段が一般的市販品である場合には適用されないが、ただし、当該第三者が提供を受ける者に対して第 9 条第 2 文によって禁止された行為を誘発する場合は、この限りでない。

；和訳は日本特許庁が提供するものを引用

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/germany-tokkyo.pdf> (最終閲覧 2019 年 9 月 30 日。)

⁶³⁸ 韓国特許庁「主要国の特許法上間接侵害の解析基準：比較・分析を通じた国内間接侵害制度の改正法案研究」(특허청「주요국의 특허법상 간접침해의 해석기준: 비교 분석을 통한 국내 간접침해 제도의 개정법안 연구」) 21 頁(2017)。

⁶³⁹ 欧州特許条約(EPC) 第 64 条欧州特許によって与えられる権利

(1) 欧州特許は、(2)の規定を条件として、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日からそれが付与された各締約国において当該締約国で付与された国内特許によって与えられる権利と同一の権利をその特許所有者に与える。(2) 欧州特許の対象が方法である場合は、特許によって与えられる保護は、その方法によって直接得られる製品にまで及ぶ。(3) 欧州特許権の侵害は、すべて国内法令によって処理される。

；和訳は日本特許庁が提供するものを引用

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/epo-jyouyaku.pdf> (最終閲覧 2019 年 9 月 30 日。)

⁶⁴⁰ フランス知的財産権法第 L613 条-4

(1) 発明をその本質的要素に関してフランス領域内で実施する手段について、それが発明の実施に適しており、かつ、意図されていることを第三者が知っており、又はそのことが状況から明白である場合は、特許所有者の同意なしに、特許発明を実施する権原を有する者以外の者に、当該手段をフランス領域内で供給すること又は供給の申出をすることも禁止される。

(2) 実施の手段が一般的市販品である場合は、第三者が、他から供給を受けた者に第 L613 条 3 によって禁止されている行為を実行するよう仕向けるときを除き、(1)は適用されない。

フランスの知的財産権法第 L613 条-3

次の行為は、特許所有者の同意がない限り、禁止される。(a) 特許の対象である製品の製造、提

載されている。フランスで間接侵害が成立するためには、第三者が、(i) 発明のフランス国内での実施のために発明の本質的要素に関連する手段であり、(ii) フランス国内で発明を実施する権限のない者に対し、それを供給または供給の申出する行為であり、(iii) その手段が、その発明に適したものの、又はそのような意図をもつことを知っているか、または、それが状況からして明白であり、(iv) それが、一般的市販品でない場合、侵害が認められる。ただし、一般的市販品だとしても、特許の対象である製品に関しては、第三者から供給または供給の申出を受けたものが、特許製品の使用及び使用のための提供を、特許製品の製造、提供、販売、使用、それらの目的のための輸入及び貯蔵することにしむかせる場合には、侵害として認められる。また、一般的市販品だとしても、方法の使用に関しては、第三者から供給または供給の申出を受けたものが、方法の特許の使用及び使用のための提供をすることに仕向ける場合には、侵害として認められる。

IV. 韓国における方法特許の間接侵害

韓国特許法第 127 条⁶⁴¹には、間接侵害が規定されているが、日本の平成 14 年改正前の規定と同様であり、客観的要件のみが認められている。また、方法特許の侵害範囲については、その方法の使用に必要な物と特定しているため、プログラム方法特許の間接侵害が問題になった際、プログラムを物として見るべきなのかが問題になる。

2014 年 7 月、韓国特許庁のソフトウェア関連特許発明に関する改正審査基準が反映された後、情報通信回線を通じたプログラム特許の提供に関する唯一の訴訟として、SKtelecom 社対 Viber media 社⁶⁴²がある。この事案は、情報通信網を介してコンピュータ・プログラムが

供、発売若しくは使用、又はそれらの目的での製品の輸入若しくは貯蔵をすること (b) 特許の対象である方法を使用すること、又は特許所有者の同意がない限りその方法を使用することが禁じられていることを第三者が知っているか若しくはそのことが状況から明白である場合に、フランスの領域内での使用のためにその方法を提供すること (c) 特許の対象である方法によって直接得られた製品の提供、発売若しくは使用、又はそれらの目的での輸入若しくは貯蔵をすること

；和訳は日本特許庁が提供するものを引用

https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/document/mokuji/france-chiteki_zaisan.pdf (最終閲覧 2019 年 9 月 30 日。)

⁶⁴¹ 韓国特許法第 127 条 (侵害とみなす行為)

次の各号の区分による行為を業とする場合には、特許権又は専用実施権を侵害したものとみなす。

1. 特許が物の発明である場合：その物の生産にのみ使用する物を生産、譲渡、貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為
2. 特許が方法の発明である場合：その方法の実施にのみ使用する物を生産、譲渡、貸与又は輸入したりその物の譲渡又は貸与の請約をする行為

⁶⁴² ソウル中央地方法院 2015. 2. 17. 宣告 2013 カ合 546931 判決(서울중앙지방법원 2015. 2. 17 선고 2013 가합 546931 판결)；ソウル高等法院 2015. 10. 8 宣告 2015 나 2014387 判決(서울고등법원 2015. 10. 8 선고 2015 나 2014387 판결)。

提供され、これを利用者が移動通信端末にインストールされたことに対し、特許権侵害（直接侵害は認めたが、間接侵害は認めていない）の判決が下されたものである。残念ながら韓国大法院までには至らず控訴審でとどまったが、裁判所が侵害に関して間接侵害についても判断したという点で注目すべきである。

（1）事実関係

原告（韓国の SKtelecom 株式会社）は、ソフトウェア関連発明（インスタント・メッセージ・サービスのためのアドレス帳再編成機能を有する移動通信端末機及びこれを利用したアドレス帳の再編成方法）⁶⁴³⁶⁴⁴の特許権者である。

被告（イスラエル⁶⁴⁵の Viber media 社）は、キプロス共和国 (Republic of Cyprus) にある国外法人であり、被告が運営するウェブサイト「<http://www.viber.com>」から 안드로이드 OS 基板のバイバーアプリケーションを有・無線インターネットを介してダウンロードできるようにしている。被告は、バイバーアプリを移動通信端末にインストールした利用者に対し、被告サーバーと連携させ、音声通話サービス、ボイスメッセージ、ファイル転送サービスなどを提供している。

原告は、2010 年 12 月ごろから、被告がホームページを介して提供しているバイバーアプリは、モバイルインスタントメッセージサービスや音声の送受信サービスのためのアドレス帳再編成方法を使用していて、被告アプリを、ネットワークを介して韓国内に配布し、これをインストールした韓国内の移動通信端末に対して、そのサービスを提供する行為は、この事件特許発明の直接侵害、または間接侵害（予備的主張、韓特法第 127 条 2 号）⁶⁴⁶に該当する、と主張した。

⁶⁴³ 問題となった発明の特許請求範囲は、請求項 1, 4, 5, 6 が、移動通信端末のアドレス帳をインスタントメッセージのアドレス帳に再編成できるように、フィールドの定義部によって定義されたアドレス帳のレコード・フィールドを基に、複数のユーザーの個人情報を格納するメモリからその情報を抽出して、それを加工して前記メモリに格納し、これをアドレス帳と区別して一時的に保存するデータの抽出部と制御部の制御に基づいて、アルファベット順、数字の昇順またはこれらの組み合わせのいずれかの所定の基準で配列し、アドレス帳検索時に複数のアドレス帳のレコードから特定のユーザーのレコードを抽出することができることを特徴とする移動通信端末の発明である。また、請求項 7, 10, 11 が、上記と同様の段階を含むアドレス帳に再編成する方法の発明である（ソウル中央地方法院 2015. 2. 17. 宣告 2013 カ合 546931 判決（서울중앙지방법원 2015. 2. 17 선고 2013 가합 546931 판결））。

⁶⁴⁴ 出願日/出願番号：2006. 2. 7/第 10-2006-0011693 号

登録日/登録番号：2007. 2. 6/第 10-0681926 号

⁶⁴⁵ 原審ではキプロス共和国 (Republic of Cyprus) にあったが、控訴審では、ルクセンブルク大公国 (Grand Duchy of Luxembourg) に、また、商号も Viber media SARL 社に変更されている。

⁶⁴⁶ ①移動通信端末に関する請求項（1、4、5、6 項の発明）の間接侵害（韓特法第 127 条（侵害とみなす行為）1 号）に該当し、②アドレス帳再編成方法に関する請求項（7、10、11 項の発明）の直接侵害、または間接侵害を主張した。

(2) 間接侵害について

・原審では、大法院 2001. 1. 30. 宣告 98 フ 2580 判決、大法院 2009. 9. 10. 宣告 2007 フ 3356 判決⁶⁴⁷から間接侵害の判断法理を参照⁶⁴⁸し、原告の第 1、4、5、6 項の発明は、すべて「移動通信端末」に関するものであり、被告のバイバーアプリが、上記の発明の間接侵害に該当すると認められるためには、被告のバイバーアプリが「移動通信端末の生産にのみ使用するもの」に該当しなければならないが、裁判所は、被告のアプリがそれに該当しないと、間接侵害を認めなかった。

裁判所が上記のような判断をした理由は、以下の通りである。被告のバイバーアプリは、Android OS ベースの移動通信端末だけでなく、Android OS を採用している無線 LAN (Wi-Fi) 専用端末にも設置が可能であり、同じように機能することを前提に、①「移動通信 (mobile communications)」は、ユーザーの移動する中にも継続的な通信を可能にする通信システムとして、「無線通信 (wireless communications)」技術を使用はするが、無線を利用したからといって、必ずしも移動通信がされているわけではない点、②移動通信の代表的な例として、一般的に携帯電話と呼ばれるセルラー (cellular) 移動通信があり、無線通信の代表的な例としては、一般的に Wi-Fi と呼ばれる無線 LAN (Wireless Local Area Network) 通信があるが、セルラー電話の移動通信の場合、事業者が基地局 (base station) を中心に一元的に通信を管理する一方、無線 LAN 通信は、限られた地域において、無線周波数を使用して、無線 LAN に接続された端末からの通信サービスを管理する分散方式をとる点。③タブレット PC のうち、セルラーシステムに基づいた移動通信機能がない機器の場合、Wi-Fi を利用した無線通信のみが可能であり、たとえ一部の地域でアクセスポイント (Access Point) の変更を介して、事実上の移動通信機能を使用するのと同じ結果を得ることができるとしても、それは、アクセスポイントの設置状況に応じていくらでも変わることができるものであって、上記の

⁶⁴⁷ 「間接侵害について規定する、韓国特許法 127 条 1 号の規定は、発明のすべての構成要素を備えたものを実施するのではなく、その前段階にある行為をしたとしても、発明のすべての構成要素を備えたもの実施につながる蓋然性が高い場合には、将来の特許権侵害に対する権利救済の実効性を高めるために、一定の要件の下で、これを特許権侵害とみなしても特許権が不当に拡張されていないと、判断したと理解される。したがって、単純に特許物以外の物に使用される理論的、実験的または一時的な使用の可能性があるほどに過ぎない場合には、間接侵害の成立を否定するほどの他の用途があるとはいえないが、「特許物の生産にのみ使用する物」に該当するためには、社会通念上通用され承認することができる経済的、商業的ないし実用的な他の用途があってはならず、上記の「特許物の生産にのみ使用するもの」に該当することについては、侵害を主張する特許権者が主張・立証しなければならない (大法院 2001. 1. 30. 宣告 98 フ 2580 判決 (대법원 2001. 1. 30. 선고 98 후 2580 판결)、大法院 2009. 9. 10. 宣告 2007 フ 3356 判決 (대법원 2009. 9. 10. 선고 2007 후 3356 판결))。

⁶⁴⁸ ソウル中央地方法院 2015. 2. 17. 宣告 2013 カ合 546931 判決 (서울중앙법원 2015. 2. 17. 선고 2013 가합 546931 판결)、9-10 頁参照。

ような事情だけで、無線通信端末と移動通信端末を同一であるとはできない点、④バイバーアプリは、携帯したまま移動が可能な携帯電話、タブレット PC などだけでなく、携帯移動が不可能な Android OS ベースの TV セットトップボックス (TV Set Top Box : TV ケーブルや衛星放送などを受信するための製品) にも設置が可能な点などを総合すると、バイバーアプリが「移動通信端末の生産にのみ使用するもの」に該当すると認めることはできない⁶⁴⁹。

また、原告は、無線 LAN 方式を使用する端末とセルラー方式を使用する端末は、課題の解決原理と作用効果が同一であり、その置換が当該技術分野の通常の技術者に容易であるとし、均等侵害に該当すると主張したが、受け入れられなかった⁶⁵⁰。

・控訴審では、第 1 審の判決内容をそのまま引用し、間接侵害を認めなかった。

(3) 直接侵害について

・原審では、「アドレス帳の再編成方法に関する請求項の直接侵害」の主張について、アドレス帳の再編成の方法を使用している実質的な主体は Viber 社であり、バイバーアプリのアドレス帳再編成方法は、原告発明の第 7、10、11 項の発明のすべての構成がそのまま実施されたものであり、当該発明の特許性が否定されないため、バイバーアプリの原告の特許権侵害を認めた。

裁判所が、Viber 社を実質的なアドレス帳の再編成の方法を使用者と判断した理由は、バイバーアプリが移動通信端末で実行されている状況からすると、ユーザーはバイバーアプリがアドレス帳再編成方法を実行するかどうかを承認するだけであって、承認された後に実行される各ステップは、バイバーアプリと被告のサーバーがネットワークを介して連動して実行（バイバーアプリは移動通信端末のアドレス帳からバイバーの加入者たちだけで行われた連絡先を再編成するので、バイバー加入者かどうかを確認するために被告サーバーと連動するようになっている）されると評価できるので、ユーザーの移動通信端末にインストールされたバイバーアプリがアドレス帳の再編成の方法を実行している主体は、最終的には、ユーザーではなく被告である、と判断した⁶⁵¹。

・控訴審では、第 1 審の判決内容をそのまま引用したが、特許権の直接侵害に関する補足及び追加として、被告は、複数からなるアドレス帳の再編成方法の手順のうち、一部または全部を意図的に省略したまま、被告のそのような意図を知らないスマートフォン・ユーザーが、

⁶⁴⁹ ソウル中央地方法院 2015. 2. 17. 宣告 2013 カ合 546931 判決(서울중앙지방법원 2015. 2. 17. 선고 2013 가합 546931 판결)、9-12 頁参照。

⁶⁵⁰ ソウル中央地方法院 2015. 2. 17. 宣告 2013 カ合 546931 判決(서울중앙지방법원 2015. 2. 17. 선고 2013 가합 546931 판결)、9-12 頁参照。

⁶⁵¹ ソウル中央地方法院 2015. 2. 17. 宣告 2013 カ合 546931 判決(서울중앙지방법원 2015. 2. 17. 선고 2013 가합 546931 판결)、12-18 頁参照。

その手順の一部または全部を行わせたのであって、被告は、形式的には、発明の構成要素のうち、一部または全部を自ら行ってはいないが、スマートフォン・ユーザーを道具のように利用することにより、実質的には発明の構成要素すべてを実施したとみなすのが妥当である、と判断し、被告の特許権侵害を確認した⁶⁵²。

(4) 検討

本判決は、コンピュータプログラムを物と前提した上で、韓国特許法第 127 条 1 号の物の「のみ」要件を満たさないとし、間接侵害を否定した。この事件での判決のように、移動通信機器に使用されるプログラムは、PC などの他の機器にもインストールして使用することが可能であり、「のみ」要件を満たすのは難しい。特定のモジュールが特許権侵害に重要な役割を果たしている場合でも、汎用性を持っている場合が多いので、侵害者が間接侵害物の他の用途を証明することにより、間接侵害規定の規律を容易に回避することができる。今後も、コンピュータ関連発明では、このような問題について同様の判断が適用されるものと思われる。

原告は、被告のバイバーアプリが「物」に該当するという前提の下で、第 1、4、5、6 項の発明の間接侵害を主張し、被告は、バイバーアプリは「物」に該当しないと主張している。しかし、裁判所は、間接侵害の判断に先立って、「2014. 7. 1 以降の出願から適用される特許庁発行の「コンピュータ関連発明の審査基準」は、媒体に記録されていないコンピュータプログラムは、プログラム自体を請求したものであるため認められないが、ハードウェアと結合され特定の課題を解決するために媒体に組みこまれたコンピュータプログラムで記載された請求項についてはみとめているため、被告のバイバーアプリも媒体に組みこまれたコンピュータプログラムであるという点で、「物」に該当すると見ることができる⁶⁵³として、「物」に該当することを前提として判断している。しかし、コンピュータプログラムの物件性（物のカテゴリに入るか否か）に関連して、そのような判断は、この事件で問題となった特許発明が 2014 年 7 月 1 日以前の 2006 年 2 月 7 日に出願された発明であったのも関わらず、遡及適用がされない現行審査基準に基づいて判断したという点、現行審査基準に基づいてコンピュータプログラムが物として認められるのは、「ハードウェアと結合され特定の課題を解決するために媒体に組みこまれたコンピュータ・プログラム」であり、媒体一体化された場合に限定されるため、「バイバーアプリ」が将来にスマート機器に保存され、ハードウェアを制御するようになるという理由だけで、物として認められることはできない点、また、本裁判

⁶⁵² ソウル高等法院 2015. 10. 8. 宣告 2015 나 2014387 判決(서울고등법원 2015. 10. 8. 선고 2015 나 2014387 판결)、3-9 頁参照。

⁶⁵³ ソウル中央地方法院 2015. 2. 17. 宣告 2013 카합 546931 判決(서울중앙지방법원 2015. 2. 17. 선고 2013 가합 546931 판결)、10 頁脚注 4 参照。

所の見解どおり、バイバーアプリを結果的に「媒体に組みこまれたコンピュータプログラム」であると仮定しても、バイバーアプリが媒体と分離され流通されている状態では、単なるコンピュータプログラムそのものなので、物とすることには問題があると考える。

V. 比較法的検討

プログラム方法特許の間接侵害規定に関して、米国、日本、ドイツ、イギリス、フランス、韓国の法規定を以下のように比較・整理した。

(i) 欧州共同体特許条約 (CPC : Community Patent Convention) の第 30 条⁶⁵⁴には、間接侵害と侵害者の主観的要件が規定されており、これらの規定は、EU 加盟国と欧州統一特許裁判所協定 (UPCA : Unified Patent Court Agreement) 第 26 条⁶⁵⁵にも反映されている。CPC 第 30 条には、発明の本質的な要素に関連する手段 (プログラム) を締約国の中で提供 (supplying) 又は提供の申出 (offering to supply) をし、そのような行為に侵害者が主観的認識を有する場合には、間接侵害が認められると規定している。同条第 1 項には、侵害者が発明の本質的な要素と関連する手段が発明の効果が実現できるために適しており、そのような意図があることを知りながら、または、状況上知ることができる場合にのみ、間接侵害が成立すると

⁶⁵⁴ 欧州共同体特許条約第 30 条 Prohibition of indirect use of invention

1. A Community patent shall also confer on its proprietor the right to prevent all third parties not having his consent from supplying or offering to supply within the territories of the Contracting States a person, other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or it is obvious in the circumstances, that these means are suitable and intended for putting that invention into effect.
2. Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except when the third party induces the person supplied to commit acts prohibited by Article 29.
3. Persons performing the acts referred to in Article 31 (a) to (c) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

⁶⁵⁵ 欧州統一特許裁判所協定 第 26 条 Right to prevent the indirect use of the invention

- (1) A patent shall confer on its proprietor the right to prevent any third party not having the proprietor's consent from supplying or offering to supply, within the territory of the Contracting Member States in which that patent has effect, any person other than a party entitled to exploit the patented invention, with means, relating to an essential element of that invention, for putting it into effect therein, when the third party knows, or should have known, that those means are suitable and intended for putting that invention into effect.
- (2) Paragraph 1 shall not apply when the means are staple commercial products, except where the third party induces the person supplied to perform any of the acts prohibited by Article 25.
- (3) Persons performing the acts referred to in Article 27(a) to (e) shall not be considered to be parties entitled to exploit the invention within the meaning of paragraph 1.

規定している。また、同条第2項では、発明の本質的要素と関連する手段（プログラム）が商業汎用品（staple commercial product）である場合には適用されないが、その手段（プログラム）を供給された者が第29条の直接侵害を構成する行為をするよう誘導した場合には、例外として認めると規定している。イギリス、ドイツ、フランスの特許法には、上記のようなCPC第30条が反映されたものなので、間接侵害規定に主観的要件を必要とする点で、基本的に類似している。また、商業汎用品であったとしても、特許の実施の行為を誘導する行為に関しても規定している点が類似している。ただ、イギリスやフランスとは異なり、ドイツだけは、誘導による間接侵害の対象に、方法の特許の実施形態（使用及び使用のための提供）のみが記載されていて、イギリスとフランスでは、物や方法を区別せずに全ての実施の範囲を誘導することに対して間接侵害を認めていた。プログラム方法特許のオンライン送信問題においては、プログラムを商業汎用品としてみるのかによって（発明の内容によって）適用条文が異なる考える。

（ii）米国特許法第271条（c）項の寄与侵害規定は、イギリス特許法の第60条第1項（b）、ドイツ特許法第9条第2項、フランス知的財産権法第L613-3条（b）のように、第三者の主観的要件を必要としている点で類似している。日本特許法第101条第2号及び5号も、イギリス、ドイツ、フランスと同様に、「その物が発明の実施に使用されることを知りながら」という主観的要件を要求している点が類似している。つまり、米国とイギリス、ドイツ、フランスはその方法（プログラム方法）の実施に使用するもの（プログラム）が「発明の実施に使用されることを知りながら」という主観的要件を満たした場合に、譲渡等の申出（オンライン送信）を間接侵害として認められる。

これに反して、韓国は、間接侵害規定を設けているが、方法の発明の実施に、その方法の使用のみ特定しているため、特許されたプログラムをオンライン送信する行為を「使用の申出」する行為と見ることができないので、特許されたプログラムの送信行為を特許侵害として判断することが難しい。また、間接侵害としても、客観的間接侵害しか取り入れていないので、プログラムの特徴上、「のみ」要件を満足する可能性は低い。

第5節 プログラム方法特許の保護強化案

I. プログラムの送信（オンライン提供）と主観的要件

1. 主観的要件の必要性⁶⁵⁶

⁶⁵⁶ 間接侵害の主観的要件を具備すべき時点は、差止請求の関係では差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時であるため、遅くとも訴状送達の日には、主観的要件を充足したものと判断されるので、差止請求に関する限り、主観的要件が否定されることはない（田村善之『知的財産法（第5版）』263

プログラム方法特許の保護範囲を拡大する場合、方法の使用を申し出る行為に対して欧州のような主観的要件を加える必要があるのか論じる必要がある。

上記で検討したように、イギリス、ドイツ、フランス特許法には、方法特許の侵害行為に「使用の申出」を入れているが、侵害者の主観的要件を前提にして特許侵害を認めている。しかし、欧州で用いられている主観的要件は、送信者がプログラムを送信する時、そのプログラムに特許権が付与されている、または侵害になることを知っている場合にのみ特許権侵害が構成されるため、プログラムの特許権者の法的保護が十分になされないという主張があり得る。一方、このような主観的要件を置かず、特許されたプログラムの送信行為を全て特許侵害とする場合には、著作権法上の独立創作性を有するプログラムの送信者も特許侵害になるという問題が生じる。

このような観点からプログラム方法特許の実施範囲(侵害範囲)を規定することにおいて、イギリス、ドイツ、フランスのような主観的要件を取り入れる必要性について、次のように整理することができる。

(i) 当該プログラムの販売を申し出る者は、購買者がその方法(プログラム)を使用することを常に知っていたと見ることができるので、主観的要件をあえて付加する必要がないという論理があり得る。このような論理は、申し出る者の認識を、方法特許の存在に対する認識と、その方法の使用が特許権の侵害になるという事実の認識、その2つの認識を含むものとみている。しかし、プログラムを販売している者が、そのプログラムにどのような方法が含まれているのかを全て知り、その方法が他人の特許権に該当するという事実まで知ることができるという仮定は現実的とはいえない。コーディングされたプログラムの特徴からしてもソフトウェアベンダー(vendor)がこれらの事実を知ることが常にできるとは言い難いので主観的要件を論じることは妥当である。

(ii) 特定プログラムは、該当方法の特許発明にのみ使用される専用品であるため、そのプログラムを送信するということは、その方法を知っていた状態で行うので、主観的要件を付加する必要がないという論理があり得る。しかし、このような論理は、特定プログラムが特定方法でのみ使用されることを前提とするのであって、すべてのプログラムが、単一の機能のみを実行する場合に成立する論理である。しかし、今日のプログラムは必ずしも特定方法でのみ使用される専用品というのは殆どなく、他の用途に変更することはとても容易であり、使用する際にも簡単な変更を加える事もできる。つまり、実際の単一のプログラムは、多くのコードが含まれ、これには、いくつかの方法または機能を遂行する複数のモジュールが

頁(2010))との意見があるが、ここでの「主観的要件」とは、第三者のプログラム送信行為について、当該送信行為の際に知っていたのか否かの問題であり、その後を知ることを意味するのではない。

含まれているのが一般的なのに、これらのプログラムが特定の方法でのみ使用されるという仮定は現実的とは言えない。

(iii) 現行日本特許法及び韓国特許法は、物の発明か方法の発明かを問わず、特許権の直接侵害に主観的要件を求めている。つまり、物の譲渡の申出に対して主観的要件を必要としないのに、方法特許の「使用の申出」にのみ主観的要件を必要とすることが法理的に妥当ではないという論理があり得る。しかし、特許権の直接侵害要件に、著作権侵害者とは異なり、主観的要件を求めない理由は、法理的に常にそのような結論を下すしかないという論理的妥当性があるというよりは、特許制度の歴史的起源に根拠を見つけることがより妥当である。現行日本特許法及び韓国特許法で、物の特許の譲渡の申出に対して主観的要件を必要としないのは、それが、法理的に妥当であるからというより、TRIPs 協定を国内法化する過程でそうなったと思われる。また、米国特許法の場合にも、方法の使用の申出に対する明示的規定(直接侵害)はないが、誘導侵害規定が適用される余地は十分にある。例えば、オーダーメイド契約の場合、注文者は方法特許の存在を知らず、その方法を使用する意思はなかったが、製作者が積極的に特許方法で製作することを提案した場合には、積極的に誘導したものと見られるが、この場合にも、製作者にその方法特許が特許侵害になる事実に対する認識が前提にならなければならない。

上記のように、プログラム方法特許における「使用の申出」に主観的要件を付加することに対する争点を検討したが、著作権法との衝突を緩和するという視点で、欧州のように主観的要件を付加する必要があると考える。これに関して、イギリス特許法は、主観的要件について、フランスやドイツにはない「合理的な個人 (reasonable person)」という表現を追加し、主観的要件の判断主体を明らかにして、さらに、「方法の使用が禁止される (the use of the process is prohibited)」という表現の代わりに、方法の使用が「特許の侵害になり得る (would be an infringement of the patent)」という表現を使用している⁶⁵⁷。著作権者が被害を受けないために用いられる主観的要件ではあるが、特許権者の保護という観点から、侵害であることを知りながらという厳しい主観的要件ではなく、当該プログラムが特許されたことを知りながらという柔軟な主観的要件を付加することが妥当だと考える。

⁶⁵⁷ イギリス特許法第 130 条第 7 項は、第 60 条を含む一部条項について CPC 関連規定の適用と同様に適用されるように規定を設けている。(…are so framed as to have, as nearly as practicable, the same effect in the United Kingdom as the corresponding provisions of the European Patent Convention, the Community Patent Convention and the Patent Co-operation Treaty have in the territories to which those Conventions apply.)

2. 使用の申出と送信

特許されたプログラムの送信行為が、業としての実施の場合にのみ適用すべきなのか争点になり得る。これに関連して、イギリス、ドイツ、フランスの立法例では、特許侵害事実に対する申出者の主観的要件を必要とする点から、使用行為自体が直接侵害行為に該当する場合、すなわち、使用行為自体が業として実施する場合にのみ⁶⁵⁸、方法特許における「使用の申出」行為が侵害を構成する立法だと考えるのが妥当である。したがって、個人的使用を前提としたプログラムの送信(申出行為)に対しては、当該方法特許が法的保護を受けることができない。

また、日本及び韓国特許法に「使用の申出」を導入する場合、その申出(offering)の概念をどこまで広く解釈するかが争点となり得る。韓国民法上の請約(申出)は、積極的な意思表示を言い、一旦、申出をした後は、任意に撤回できないとされていて⁶⁵⁹、日本民法でも、承諾の期間を定めて行った契約の申込みは、撤回することができないとされている⁶⁶⁰。この規定に鑑みると、単純に物を販売する者に、その物に具現されている方法を、購買者に使用せたい積極的な意思表示をしたと見るのは難しいと考える。

また、請約(申出)の意味について、韓国大法院では「請約は、それに応じる承諾さえあれば、直ぐに契約が成立する具体的かつ確定的な意思表示であるべきであり、請約は、請約の内容を決定することができる程度の事項を含ませることが必要である」とし⁶⁶¹、その契約の「本質的事項や重要事項については、具体的に意思の合致があるか、少なくとも将来、具体的に特定することができる基準と方法などに対する合意」とみている⁶⁶²。この判決に鑑みると、方法特許が具現されたプログラムを販売する行為、すなわち、プログラムをオンラインでダウンロードすることができる状態に置く行為、またはプログラムが表示された広告宣伝物を配布、または展示する行為を、当該プログラムの使用に関する具体的な意思の合致や合意を前提とした具体的で確定された意思表示として解釈することは難しいと考える。また、「使用の申出」に販売や展示の行為まで含むと解釈すれば、これらの行為を別個の侵害行為として特許法に類型化した意味もなくなる。

⁶⁵⁸ 例えば、イギリス特許法第 60 条第 5 項(特許が次に該当するときは、侵害を構成しない。(a) 商業用ではなく個人的な用途に行われる場合)、ドイツ特許法第 11 条(特許権の効力は、次の各号に及ばない。第 1 号 非営利目的の私的に行われる行為)、CPC 第 31 条(共同体特許権は、次の行為には及ばない (a) 非営利目的の私的に行われる行為)。

⁶⁵⁹ 韓国民法第 527 条(契約の請約の拘束力)。

⁶⁶⁰ 日本民法第 521 条(平成 29 年法律第 44 号による改正法施行後は第 523 条)。

⁶⁶¹ 大法院 2017. 10. 26. 宣告 2017 다후 242867 判決(대법원 2017. 10. 26. 선고 2017 다후 242867 판결) 1 頁 1 段落。

⁶⁶² 大法院 2017. 10. 26. 宣告 2017 다후 242867 判決(대법원 2017. 10. 26. 선고 2017 다후 242867 판결) 1 頁 1 段落。

さらに、「使用の申出」を広く解釈しすぎると、フリー/オープンソースソフトウェアのライセンス条件に基づいて、プログラムのソースコードを公開する行為を「使用の申出」として見る余地もあって、プログラムの流通活性化を妨害する恐れがあるため、送信のみ限定解釈する必要がある。

II. 実施範囲の規定に「使用の申出」の導入案

1. 実施範囲規定の改正の必要性和争点

TRIPs 協定には、物の発明に対する「申出」を特許発明の実施範囲に含ませる規定がなされているが、方法の発明に対しては、「申出」に関する明文の規定がなく、「使用の申出」がどのような経緯で検討がされなかったのかは明らかでない。ただ、これらの内容が各国特許法に反映され、日本及び韓国特許法にも物の発明に限定して、実施範囲に「申出」が取り入れられている⁶⁶³。

これによって、日本及び韓国現行法上のプログラム方法特許の実施範囲は、「その方法を使用する行為」に限定されるため、特許されたプログラムが不法にオンラインで伝送される場合、そのオンライン伝送行為は当該プログラムを使用する行為に該当しないため特許侵害が成立できない。よって特許されたプログラムが不法流通されることになり、特許権者の保護が十分ではないという問題が提起されている。

一方、米国特許法では、使用だけでなく「販売の申出」を実施範囲に含ませていて、イギリス、ドイツ、フランスの特許法には、方法の発明に対する「使用の申出」が規定されている。しかし、米国は全ての「販売」の申出が含まれるのに対し、イギリス等は「使用」の申出であるため、「申出」の意味が包括的になることから、申出行為者を保護するために主観的要件を前提とする方法特許の「使用の申出」が実施範囲に含まれていると解釈することができる。

方法発明の実施範囲に「使用の申出」を追加する改正法案は、プログラムを物の発明として特許請求範囲を記載せず、方法の発明として特許請求範囲を記載した場合でも、そのプログラム方法特許の送信行為を実施範囲に含ませることができ、特許侵害が認められるようになる。

無論、特許を受けた方法特許のプログラムがオンライン伝送され、実際に使用される場合、当然その使用の行為については特許侵害が成立するが⁶⁶⁴、特許を受けたプログラムは、ハ

⁶⁶³ WTO / TRIPs 第 28 条の「offering for sale」によって、特許法に導入された。

⁶⁶⁴ ソウル高等法院 2015. 10. 8. 宣告 2015 나 2017387 判決(서울고등법원 2015. 10. 8.

선고 2015 나 2017387 판결)では、有無線インターネットを介してプログラムが提供され、これを利用

ードウェアと組み合わせて使用されるものであるので、単純にプログラムのみを伝送することとは使用の行為に該当されないので、「使用の申出」を実施範囲に含ませ、プログラムの違法送信を遮断する必要性は高いと考える。

しかし、ソフトウェア産業の観点および著作権法の観点から見れば、(i) プログラムは、プログラマー自身が使用するために開発することもあるが、主に、企業から特定用途のプログラムの開発と納品の契約（申出）を行うことが一般的である。もし、その契約上の製品仕様書（製品マニュアル）に特許発明と同一又は類似した内容が記載されている場合には、特許法上の「使用の申出」に該当することになり、プログラム開発を妨げ、プログラム開発者の意欲を低下させる原因となり得る。(ii) 特許法上のプログラム方法特許の「使用の申出」の規定は、特許を受けたプログラムの不法流通を防止する目的はあるが、プログラム著作物の流通を阻害し、ソフトウェア産業に悪影響を与える恐れが大きい。なぜなら、プログラム著作物は、特許法と違って独立創作性が認められるため、著作権法では、何ら問題なく開発・流通することができたプログラムが、特許侵害に当たる場合が生じるからである。例えば、特許権が付与されたプログラムと技術思想と似ているが独立創作性があるプログラムを開発し、ある会社に納品するために申出（納品契約）をすることも特許侵害になるため、プログラム開発者の開発意欲とプログラムの開発妨げることになる。特に、改良の積み重ねによる発展という特徴を持つプログラムにとって、流通が阻害されることは、ソフトウェア産業の進展に大きく妨げる要因となり得る。

したがって、プログラム方法特許の実施範囲に「使用」以外に「使用の申出」を追加する場合、プログラム開発者を保護するために主観的要件を付加することが妥当だと考える。以下では、上記の観点から、ソフトウェア産業への影響を考慮した改正方向を検討する。

2. 実施範囲の規定に「使用の申出」の導入案

方法発明の実施範囲に、現行の「その方法を使用する行為」以外に、新たに「使用の申出」を追加する改正案を検討することにおいて、まず「使用の申出」を実施範囲に含めているイギリス、ドイツ、フランスと類似する概念で主観的要件を付した下記のような案を想定する。(i) その方法の使用が特許権侵害であることを知りながら、その方法の使用を申出する行為（第1案）、又は(ii) その方法が特許を受けたものであることを知りながら、その方法の使用を申出する行為（第2案）の二つの案について検討する。

まず、第1案は、第三者が特許されたプログラムをオンライン送信することにより、そのプログラムの使用（具現・実現）が他人の特許権を侵害になることを知りながら、オンライ

者が利用通信端末（ハードウェア）に設置して使用した事案に対し特許侵害と認めた。

ン送信する場合に適用される規定であり、これは特許侵害認識という厳しい主観的要件を前提として、特許侵害が成立する案と言える。

次に、第2案は、第三者が特許されたプログラムをオンライン伝送することにおいて、そのプログラムに特許権があることを知っている状態を前提とする規定であり、これは第1案のように特許権侵害を知っていたという厳しい要件を要求するわけではなく、当該プログラムに特許権が存在するという柔軟な主観的要件を前提として、特許侵害が成立する案と言える。

第2案は、「その方法が特許を受けたことを知りながら」を主観的要件として規定しているが、ここでの、「その方法が特許を受けたことを知りながら」という趣旨が、特許公報の存在を意味してしまうと、誰でも特許内容を分かる状態に置かれるため、特許出願日から1年6カ月後(早期公開も可能)に特許公報が発行されると、殆どその方法の発明が使用の申出に該当され、非常に広い範囲になってしまう。しかし、そもそも主観的要件を付する趣旨が、プログラム開発者及び送信者を保護することにあって、公開された発明全てに対し主観的認識があるとみなすのは、このような主観的要件を設けことの無意が無くなってしまう。例えば、独立創作性を有しプログラムを開発・流通させても、一致又は類似するアイデアが特許公報に載っている特許なら、その存在を知っていると見なされ、侵害になってしまう。したがって、第2案の「その方法が特許を受けたことを知りながら」の意味は、特許公報に載せられていることが前提ではなく、第三者が当該プログラムを伝送する際に、そのプログラムが特許を受けていると知っていた状態で送信することを主観的要件としていると解釈すべきである。

一方、第1案の「特許権侵害であることを知りながら」を要件とする場合、もし第三者が特許権者の許諾なしに特許されたプログラムをオンラインで伝送したとしても、侵害訴訟において、当該送信したプログラムが特許を受けたプログラムと同一であり侵害であることを知らなかったと悪質な主張をしてしまうと、特許侵害の認定が困難になってしまう。特に、プログラムの場合、流通されるプログラム(ソースコード)と、特許されたプログラム発明のアイデアが同様の物だと判断することがとても難しい。明細書の実施例に実際のプログラム(ソースコード)が記載さえることは殆どないため、他の発明より困難であり、このようなプログラムの特徴から、悪意のプログラム送信者が侵害の責務から逃れる恐れが大きい。

したがって、プログラム開発者の保護という目的と、第三者による特許を受けたプログラムの送信行為を禁止し特許権者を保護するという目的の公平性を考慮して、「特許権侵害であることを知りながら」の第1案より「特許を受けたものであることを知りながら」の、第2案が妥当だと考える。

Ⅲ. 間接侵害の規定に「使用の申出」の導入

1. 間接侵害規定の改正の必要性和争点

プログラムが含まれた方法特許において、当該プログラムを特許発明の「本質的要素」と見て、そのプログラムのみをオンラインで送信する行為を直接侵害ではなく、間接侵害と見なす案が考えられる。プログラムそのものは、特許対象ではないが、プログラム方法特許におけるプログラムは、本質的要素に該当する（可能性が非常に高い）ので、当該プログラムを使用する目的でオンライン送信する行為を間接侵害に属すると見ることができれば、その特許されたプログラムの送信を遮断することができる。しかし、日本及び韓国現行法の間接侵害規定には、プログラムのみオンライン送信する行為に該当する、方法特許の「使用の申出」が間接侵害の実施範囲に含まれていないため、法的保護を受けることには限界がある。

日本の場合、特許が物の発明なら、現行間接侵害規定で（特許法第101条第1号及び第2号）オンライン送信行為を間接侵害とすることができる。侵害の実施形態である「譲渡」に「電気通信回線を通じた提供」が含まれるからである。しかし、特許法第2条第3項では、「譲渡」を「その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む」としているので、発明が「物」の場合にのみ、「電気通信回線を通じた提供」を実施形態「譲渡」に含ませているといえる。したがって、方法の発明に適用できる現行間接侵害規定（特許法第101条第4号及び第5号）の実施形態には、オンライン送信行為が含まれないので、プログラム方法特許における第三者の送信行為を、間接侵害規定を用いて遮断することができない。

ただ、上記で述べたように、日本はプログラムを物の発明として規定しているので、実務的には、プログラム発明を方法の発明のみで出願し、第三者のオンライン送信行為を間接侵害で論じる可能性は少ない。物の発明として特許請求の範囲に記載していれば、第三者のオンライン送信行為は、譲渡行為として直接侵害を主張すればいいからである。また、プログラム発明のすべての構成要素をオンライン送信しない場合であっても、間接侵害規定の適用することができる。

しかし、日本を除く、米国、イギリス、ドイツ、フランスは、プログラム発明を物の発明と見なすという明文の規定がないので、媒体に格納されたプログラム以外は、方法の発明と見なすのが一般的である。特に、現行韓国特許法では、日本特許法と異なり、プログラム発明を物の発明と見なすことができるという明文の規定がなく、審査基準によって認められるプログラム請求項が、物の発明として扱われた場合があったが、プログラム発明とすることが特許対象を拡大する（プログラム発明の出願にあたっては、物の発明かそれとも方法の発明かによって、特許発明の実施範囲が大きく異なるため、プログラム発明者は、できるだけ物の発明として特許出願をし、より広い実施範囲を持つことを所望する。）との非難が集ま

り、米国や欧州のように方法の発明として扱おうという傾向がある。

このように、多くの国では、従来からプログラムを方法の発明とみなしているが、上記で検討したように、プログラム方法特許の実施範囲に「その方法の使用」のみが限られていることで、プログラム方法特許の保護が不十分という問題がある。そして、このような理由から、欧州を中心に展開されてきた方法特許の実施範囲に「使用の申出」を取り入れる必要性を述べた。しかし、直接侵害における「使用の申出」は、その方法特許の使用を前提とした申出行為を規定しているのであって、第三者が単にオンラインで当該特許されたプログラムのみを送信（オンライン提供）する場合には、直接侵害の実施範囲に含まれると解釈することに問題が生じうる。また、方法特許の全構成の内、重要度の低い一部の構成が欠けている場合のオンライン送信の場合、直接侵害につながる蓋然性が極めて高い場合であっても直接侵害を構成することはできない。これを解決するためには、間接侵害規定の侵害行為形態に「使用の申出」を含ませ、プログラム方法特許の本質的要素に該当するプログラムを第三者がオンライン送信する場合において、その送信行為を間接侵害とする案を検討する必要がある。

また、その際、プログラム送信行為のすべてを間接侵害の対象にするのか、それとも送信者の主観的要件を前提にする必要があるのか、を合わせて検討する必要がある。なぜなら、上記において、直接侵害の実施形態に主観的要件を合わせて検討したことと同様、間接侵害の範囲を拡大することによって、プログラムの送信を遮断する必要性はとても高いが、その一方で、プログラム開発者の開発意欲とプログラムの開発・流通を妨げる恐れがあるからである。

2. 間接侵害の規定に「送信（オンライン提供）」の導入案

方法特許の間接侵害を規定している日本特許法第 101 条第 4 号と第 5 号、韓国特許法第 127 条第 2 号に、プログラム方法に関する間接侵害規定を、下記のように改正する案を想定してみる。(i) 日本特許法第 101 条第 4 号と第 5 号及び韓国特許法第 127 条第 2 号以外に「特許が含まれたプログラムを、電気通信回線を通じて提供する行為」を間接侵害とする規定を新設する案（第 1 案）、(ii) 日本特許法第 101 条第 4 号と第 5 号及び韓国特許法第 127 条第 2 号以外に「特許がプログラムを含む場合：そのプログラム（発明の本質的要素と関連するものに限る。）を電気通信回線（情報通信網）を通じて提供することにより、特許発明の実施に寄与する行為」という規定を新設する案（第 2 案）、次に (iii) 日本特許法第 101 条第 4 号、韓国特許法第 127 条第 2 号に「またはその方法の実施にのみ使用するプログラムの使用を申出する行為」を追加する案（第 3 案）、(iv) 日本特許法第 101 条第 4 号、韓国特許法第 127 条第 2 号に「またはその方法が特許を受けたものであることを知りながら、その方法の実施

にのみ使用するプログラムの使用を申出する行為」を追加する案、又は、(日本の場合)日本特許法第 101 条第 5 号の実施形態に「使用の申出」行為を追加する案(第 4 案)の四つの案について検討する。

第 1 案は、現行の間接侵害行為に「特許が含まれたプログラムを、電気通信回線を通じて提供する行為」を含ませ、プログラム発明が方法であっても、オンライン送信を侵害とする法案である。しかし、日本特許法とは違い、韓国特許法には、プログラム発明を特許の保護対象(カテゴリー)に含ませていないし、実施範囲に「電気通信回線を通じた提供」が規定されてもいないのに、間接侵害規定においてだけ保護範囲の対象に含ませることは法の論理上、適切ではない。また、日本からしても、「電気通信回線を通じて提供する行為」を間接侵害と見ることは、独立説を前提とした規定と見える。つまり、受信者が、当該プログラムが当該特許権の実施に利用するために作られたことを知っていたかを判断せず、単に当該プログラムを電気通信回線を通じて提供するだけで間接侵害が認められてしまい⁶⁶⁵、特許権者の保護範囲が非常に広がってしまう。その結果、電気通信回線を通じて当該プログラム送信したというだけで間接侵害が認められ、特許紛争が頻繁に発生し、むしろプログラムの流通を妨害することになる恐れがあるため、第 1 案は妥当ではないと思われる。

次に、第 2 案は、「特許がプログラムを含む場合に、発明の本質的要素と関連する当該プログラムを、電気通信回線を通じて提供することによって、特許発明の実施に寄与する行為」を間接侵害行為に追加しようとする法案である。日本及び韓国の現行法には、寄与という表現はなく、米国特許法の間接侵害の類型として、第 271 条第(c)項の寄与侵害(contributory infringement)から用いたものである。他人の直接侵害において、重要な構成要素(当該プログラム)を提供するものに、教唆・幫助のような行為(電気通信回線を通じて提供)をすることに対し、間接侵害を認めるという観点から、オンライン送信を防止することができる。また、直接侵害に寄与することを規定しているため、第 1 案のように、単に当該プログラムを電気通信回線を通じて提供するだけで間接侵害が認められるという問題点は発生しない。しかし、米国特許法の侵害規定では、発明の類型を日本や韓国のように物や方法に区別せず全ての特許を対象にしている、さらに、その実施の範囲も日本や韓国ことなり「販売の申出(offer to sell)」を含み、大きく異なる。米国において上手く使われている規定であっても、前提が違うものを日本や韓国に取り入れることは難しい。どのような行為までを寄与する行為とみるのか自体の判断が違って来るからである。また、韓国の場合、第 1 案と同様、プログラム発明を特許の保護対象(カテゴリー)に含まれてもいないし、実施範囲に「電気通信回線を通じた提供」が含まれてもないので、間接侵害規定においてだけ保護範囲の対象に含ませる

⁶⁶⁵ 反対に、従属説では、送信者がプログラムを電気通信回線を通じて提供しただけでは不十分であり、受信者が送信を受けて、当該特許発明を実施することを前提とした、プログラム提供者の行為のみが間接侵害に該当する。

ことは適切ではない。

第3案は、現行間接侵害規定にプログラム方法特許の「使用を申出」する行為を間接侵害の実施範囲に追加するものである。つまり、プログラムが含まれた方法発明において第三者が特許権者の許可なしに当該プログラムをオンライン伝送する行為を「使用の申出」行為とみて、間接侵害を構成する案である。しかし、著作権法の観点から見ると、「その方法の実施にのみ使用するプログラム」は、単一のものではなく、他のプログラマーが、特許を受けたプログラム方法であることを知らずに、本人の創作能力に応じて同じ結果を導出することができるのであって、同様の方法の様々なプログラム(表現)が創作されることもありうる。著作権法では、特許法とは異なり、プログラムの独立創作性が認めているにも関わらず、表現が異なる「その方法の実施にのみ使用するプログラム」を一貫して侵害とするのは、プログラム開発者の開発意欲を阻害し、ソフトウェア産業の発展にも否定的な影響を与えてしまうので妥当ではない。

第4案は、第3案の問題点を解消するために、「その方法が特許を受けたことを知りながら」という要件を付加した案である。主観的要件を付加することによって、その方法が特許を受けたことを知らなかったプログラム開発者とそのプログラム著作物に、特許権の効力が及ばず、侵害が成立しないからである。この法案は、イギリス、ドイツ、フランスの特許法に影響を与えた欧州共同体特許条約(CPC)の考えを参考にしたものである。CPC 第30条は、発明の本質的な要素に関連する手段(プログラム)を締約国の中で提供(supplying)又は提供の申出(offering to supply)をし、そのような行為に侵害者が主観的認識を有する場合には、間接侵害が認められるとしていて、同条第1項には、侵害者が、発明の本質的な要素と関連する手段(プログラム)が発明の効果を實現するために適しており、そのような意図があることを知りながら、または、状況上知ることができる場合にのみ、間接侵害が成立すると規定している。一方、日本は、韓国には規定されていない方法特許の主観的間接侵害規定(第101条第5号)が設けられている。これは「にのみ」要件の代わりに「課題の解決に不可欠」要件を取り入れ、主観的要件を追加している。(韓国においての主観的間接侵害規定の必要性は論じないとして、)第101条第5号の実施形態に「使用の申出」行為を追加することで、第4案のような効果をもたらすと考える。欧州にも類似するような規定が設けられている。CPC 第30条第2項では、発明の本質的な要素と関連する手段(プログラム)が商業汎用品(staple commercial product)である場合には適用されないが、その手段(プログラム)を供給された者が第29条の直接侵害を構成する行為(使用及び使用のための提供)をするよう誘導した場合には、例外として認めると規定していて、イギリス、ドイツ、フランスの特許法にも類似した内容が設けられている。

したがって、上記で検討した通り、プログラム方法特許の権利者の保護と、プログラム開発者を保護及びプログラム著作物の流通を促進させるという観点からして、第4案がより妥

当だと考える。

第6章 結論

本研究では、プログラム発明の特許法上での保護に関する諸問題に対し、日本・米国・欧州・韓国におけるプログラム発明に関する法制度や事例を調査・比較を行った。そして、それを基に、ソフトウェア産業の発達を促すプログラム発明の法的保護の在り方について考察を行った。以下では、その結論についてまとめる。

まず、プログラム発明の特許法上で強く保護することに関して、(1) 短いライフサイクル (2) 改良の積み重ねによる発展 (3) 互換性の必要性 (4) 比較的に開発コストが低い (5) 実際の発明品であるソースコードが記載されていない点 (6) フリー/オープンソース・ソフトウェアの開発を阻害 (7) トップ出願人の独占という観点から、ソフトウェア産業の発達の阻害要因となる側面があることを検討した。これを考量すると、プログラム発明の特許適格性をより厳格に判断し、特許法上で本当に保護する価値のある発明だけを、特許法上の「発明」として認める必要がある。これによって、特許制度の目的でもある、(ソフトウェア)産業の発達を促すことができる。

米国や欧州で問題において特許適格性が問題になった審決及び判決に関して実態的な調査を行った結果、少なくとも、ごく最近の傾向では、日本の特許適格性よりも米国や欧州の方が厳しい基準を取っていた。また、米国の場合、進歩性のような内容の Alice Test、日本や韓国のようなハードウェアとの結合要件を重視する MoT Test、そして、その技術分野を先取りしてしまうような発明を除外する Preemption 法理などを、発明の内容によって、柔軟に取り入れていた。このような厳しい基準を設けることで、ソフトウェア産業の発達の弊害になりうる質の悪いプログラム特許を排除することができるであろう。日本や韓国もより厳しい基準を検討する必要があると思われる。

ソフトウェアは、それ自体では、ハードウェアに情報処理を行わせる指令の手順(プログラム)にすぎないので、それだけでは、「自然法則を利用」したものとはいえない。そうすると、ソフトウェアは、ハードウェアを制御する指令として、ハードウェアと結合され、その指令が果たす解決手段として動作される場合、その「自然法則を利用」したハードウェアの一部品として、発明として認めるべきである。しかし、近年になるにつれ、徐々にハードウェアとの結合を軽視する傾向がみられる。韓国のソフトウェア関連発明審査基準の改正過程からしても、ハードウェアとの関連性が緩和されてきている。しかしながら、ソフトウェアは、「自然法則を利用」したハードウェアの一部品として、発明と認めるべきであり、特許適格性の判断において、ハードウェア資源との結合要件はより厳格になされるべきである。

プログラム発明の特許要件として、特許適格性の次に進歩性が重要である。しかし、プログラム発明の場合、アルゴリズム(フローチャート)を保護対象としていて、一般的な物の発明または方法の発明の構成要素よりも具体性や明確さが乏しいため、進歩性の判断がとても

難しい。得に、先行特許文献を中心とした既存の先行文献調査だけでは不十分なので、非特許文献をも先行文献範囲に積極的に取り入れ徹底的な先行技術検索がなされるべきである。その方法として、1) 著作権法上のプログラムに関する技術内容(アルゴリズム等)の公開制度を導入、2) データベースの構成、3) プログラム自体の特徴を基準に分類する国際的な基準(分類表)の導入等を取り入れる必要がある。これにより、もっと徹底的な進歩性の判断が可能になるだろう。

また、プログラム発明の場合、『非技術的要素[A]と技術的要素[B]の結合』の形態を有する場合が非常に多いが、その際に、技術的要素[B]があることを特別に扱わずに、併せて、全体として判断することが適切であろう。また、開発者中心ではなく使用者中心の業界ともいえるソフトウェア産業を考慮して、プログラムに関する進歩性の判断においては、商業的成功の参酌は極力制限することが望ましいと思われる。

上記のような、徹底的な特許要件を適用したとしても、登録に至ったプログラム特許に対して、どのような権利行使の規定が、ソフトウェア産業の発達につながるのかを検討し、次のような結論を出した。

まず、プログラム特許の類型を検討した結果、プログラムは、時系列的に接続された一連の処理又は操作を、各段階として特定しているので、本質的に、物ではなく方法としてみるべきだと考えた。そして、プログラム方法の特許に対して、第三者のプログラムの送信行為を「使用の申出」という行為に含ませるべきだと考えたが、そうすることで、著作権法上のプログラム著作物の送信行為にも特許権の権利行使が及ぶという問題が浮上した。そして、その問題の解決案として、欧州で用いられている、主観的要件を方法の特許の権利行使に取り入れるべきだと結論付けた。また、プログラム方法特許の本質的要素に該当するプログラムを第三者がオンライン送信する場合においても、その送信行為を間接侵害とする規定を、主観的要件を条件としてとり入れる必要があるとした。このような規定により、著作権法との衝突問題を起こさず、ソフトウェア産業の発達にも妨げにならない権利行使制度が確立すると思われる。

主な文献目録

国内

裁判例

東京高判平成 16 年 12 月 21 日判時 1891 号 139 頁
東京高判平成 17 年 1 月 28 日裁判所 HP〔平成 15 年（行ケ）540 号〕
東京高判昭和 61 年 2 月 12 日昭和 60 年（行ケ）126 号
東京地判平成 15 年 1 月 20 日判時 1809 号 3 頁
知財高判平成 18 年 9 月 26 日裁判所 HP〔平成 17 年（行ケ）10698 号〕
知財高判平成 19 年 10 月 31 日裁判所 HP〔平成 19 年（行ケ）10056 号〕
知財高判平成 20 年 2 月 29 日判時 2012 号 97 頁
知財高判平成 20 年 6 月 24 日判時 2026 号 123 頁
知財高判平成 20 年 8 月 26 日判時 2041 号 124 頁
知財高判平成 20 年 8 月 28 日裁判所 HP〔平成 19 年（行ケ）10327 号〕
知財高判平成 21 年 6 月 16 日判時 2064 号 124 頁
知財高判平成 26 年 9 月 24 日裁判所 HP〔平成 26 年（行ケ）10014 号〕
知財高判平成 27 年 1 月 22 日裁判所 HP〔平成 26 年（行ケ）10101 号〕
知財高判平成 28 年 2 月 24 日判タ 1437 号 130 頁
知財高判平成 30 年 10 月 17 日裁判所 HP〔平成 29 年（行ケ）10232 号〕
知財高判平成 21 年 10 月 29 日裁判所 HP〔平成 21 年（行ケ）10090 号〕
知財高判平成 22 年 3 月 24 日裁判所 HP〔平成 21 年（行ケ）10212 号〕

書籍・論文

David Bender「ソフトウェア保護の危機」A. I. P. P. I. = 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報 61 巻 1 号 27 頁(2016)
John Leeming、事務局訳「EP0 におけるソフトウェア関連発明の進歩性」A. I. P. P. I. = 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報 64 巻 3 号 223 頁(2019)
Lateef Irfan A. =Howard Damien J. =Peterson Jacob L.、事務局訳「特許適格性を有する主題に対する Alice 判決の影響 : ビジネス方法及びコンピュータ・ソフトウェア関連発明に対する連邦地裁及び CAFC の裁判例の分析を中心に」A. I. P. P. I. = 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報 60 巻 11 号 938 頁(2015)
Lee Nari、丹澤一成訳「グローバル経済におけるコンピュータプログラム特許の断片的侵害(知的財産権の間接侵害(その 6))」知的財産法政策学研究 19 巻 115 頁(2008)

Matteo DRAGONI「ソフトウェア特許を中心とした特許適格性の比較研究」知的財産研究所研究成果報告会(2016)

Reed James L.、事務局訳「Alice/Mayo に対する答えを求めて：米国連邦地方裁判所が CAFC の Enfish 及び McRO 事件の規範ベースの判決に依拠していることは、ソフトウェアの特許適格性の法の動向を示すのか？」A. I. P. P. I. = 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報 62 巻 5 号 450 頁(2017)

Sproston David、事務局訳「コンピューター関連発明：EPO 拡大審判部審決 G3/08 以後の英国の状況のレビュー」A. I. P. P. I. = 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報 57 巻 12 号 770 頁(2012)

阿部豊隆「コンピューター関連発明における「ハードウェア資源との協働」：米国特許の活用を見据えた自然法則利用要件の再考」知財管理 64 巻 11 号 1637 頁(2014)

池田伸「ビジネスモデルの理論の発展とその周辺」立命館経営学 55 巻 6 号(2017 年)55 頁
生田哲郎、佐野辰巳「知的財産権判例ニュース 「ステーキの提供システム」の発明該当性を認めた事例[知的財産高裁平成 30. 10. 17 判決]」発明 116 巻 1 号 37 頁(2019)

牛久健司「発明概念の変遷」中山信弘編『知的財産・コンピュータと法：野村豊弘先生古稀記念論文集』385 頁(商事法務、2016)

内田剛「プログラムの特許権と著作権による重複保護により生じる問題点—特に職務上作成されたプログラムについて—」知財研紀要(2008)

岡部譲＝小西恵「議題(特許) コンピュータ実施発明の特許適格性 (国際会議資料 シドニー AIPPI 国際総会(2017 年)の議題に対する日本部会の意見(1))」A. I. P. P. I. = 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報 62 巻 6 号 547 頁(2017)

岡本義則「特許侵害訴訟における権利行使の観点から考察したコンピュータ・ソフトウェア関連発明の発明該当性(自然法則を利用した技術的思想の創作)」パテント 66 巻 10 号 89 頁(2013)

加藤公延「改正特許法で情報であるコンピュータ・プログラム等それ自体を保護対象とする衝撃・影響—本格的な情報保護法としての特許法への幕開けか?—(特集 第 9 回知的所有権誌上研究発表会 質疑応答の部)」パテント 55 巻 8 号(2002)

加藤浩一郎『ソフトウェア知的財産—法律から実務まで—』(発明協会、2006)

加藤浩一郎「プログラムにおける特許法と著作権法の抵触権利調整について」パテント 57 巻 10 号 54 頁(2004)

加藤浩「発明該当性について判示した知財高裁判決「ステーキの提供システム事件」[平成 30. 10. 17]」知財ぷりずむ：知的財産情報 17 巻 197 号 33 頁(2019)

北岡弘章「ソフトウェア関連発明に係る特許侵害訴訟における留意点」小松陽一郎先生古稀記念論文集刊行会 編『特許権侵害紛争の実務：裁判例を踏まえた解決手段とその展望：

小松陽一郎先生古稀記念論文集』318 頁(青林書院、2018)

小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選(第 5 版)』(有斐閣、2019)

小西恵「議題(特許) コンピュータ実施発明の特許適格性 (国際会議報告 2017 年 AIPPI 総会 : シドニー(2))」A. I. P. P. I. = 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報 63 巻 1 号 33 頁(2018)

酒井宏明「コンピュータ・プログラム保護態様の史的変遷」小泉直樹＝田村善之編集委員『はばたき-21 世紀の知的財産法 : 中山信弘先生古稀記念論文集』154 頁(弘文堂、2015)

佐古めぐみ＝加藤浩一郎「ソフトウェア分野における発明者のモチベーションに関する分析」日本知財学会誌 15 巻 2 号 86 頁(2018)

産業構造審議会知的財産政策部会『ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について』(政策報告書、2001)

ソフトウェア委員会＝第 3 小委員会「オープンソースソフトウェアと特許に関する調査・解説 : 最近の動向と代表的な事例紹介を中心に」知財管理 67 巻 12 号 1847 頁(2017)

ソフトウェア委員会＝第 4 小委員会「IoT 分野における代表的米国企業のビジネスモデルと特許に関する調査・研究」知財管理 67 巻 7 号 1071 頁(2017)

高倉成男「特許保護適格性に関する米国最高裁判決等と日本の知財政策への示唆」日本工業所有権法学会年報 40 号 151 頁(2016)

高林龍『標準特許法(第 6 版)』(有斐閣、2017)

高部眞規子『実務解説特許関係訴訟(第 2 版)』(社団法人金融財政事情研究会、2012)

竹中俊子「Alice Corp. v. CLS Bank 米国連邦最高裁判決:ソフトウェア関連発明の特許適格性〈発明該当性〉の比較法的考察」設楽隆一ほか編『現代知的財産法 : 実務と課題 : 飯村敏明先生退官記念論文集』323 頁(発明推進協会、2015)

谷口信行「ソフトウェア関連発明の現在」中山信弘編『知的財産・コンピュータと法 : 野村豊弘先生古稀記念論文集』503 頁(商事法務、2016)

田中佐知子「ビジネス関連発明「ステーキの提供システム」の「発明」該当性をめぐる判決の意味するところと実務上の指針 : 知的財産高等裁判所 平成 30 年 10 月 17 日判決(請求認容) 平成 29 年(行ケ) 第 10232 号 特許取消決定取消請求事件」A. I. P. P. I. = 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報 64 巻 3 号 240 頁(2019)

田中浩之「知財判例速報 ビジネスモデル特許の発明該当性[知財高裁平成 30. 10. 17 判決]」ジュリスト 1530 号(2019 年)8 頁

谷義一ほか『世界のソフトウェア特許—その理論と実務(改訂版)』(発明推進協会、2017)

田村善之「進歩性(非用容易推考)要件の意義 : 顕著な効果の取り扱い」パテント Vol. 69 No. 5(別冊 No. 15) (2016)

田村善之『知的財産法(第 5 版)』(有斐閣、2010)

田村善之＝時井真『ロジスティクス知的財産法Ⅰ特許法』（信山社、2012）

辻本希世士「特許権と著作権に基づくソフトウェアの保護に関する横断的検討」知財ぷりずむ：知的財産情報 15 巻 171 号 33 頁(2016)

富田信雄「新判決例研究(第 286 回)「いきなり!ステーキ」のステーキの提供システムの発明該当性について[知財高裁平成 30. 10. 17 判決]」知財ぷりずむ：知的財産情報 17 巻 195 号 31 頁(2018)

中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法 上巻(第 2 版)』（青林書院、2017）

中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法 中巻(第 2 版)』（青林書院、2017）

中山信弘ほか編『特許判例百選(第 4 版)』（有斐閣、2012）

日本国際知的財産保護協会 AIPPI (JAPAN)「コンピュータ・ソフトウェア関連およびビジネス分野等における保護の在り方に関する調査研究報告書」（2010）

日本産業構造審議会知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法、商標法等の在り方について」『政策報告書』（2001）

日本特許庁「一般審査基準：発明の成立性」（1972）

日本特許庁「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説(第 20 版)」特許法 14 頁(2017)

日本特許庁「コンピュータ・プログラムに関する発明についての審査基準(その 1)」（1975）

日本特許庁「第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準(コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準)」（2000）

日本特許庁「特定技術分野の審査の運用指針(第 1 章コンピュータ・ソフトウェア関連発明)」(1997)

日本特許庁「特許・実用新案審査基準(第Ⅱ部第 1 章)」(1993)。

日本特許庁「特許・実用新案審査基準(特定技術分野の審査基準第 1 章)」(1993)

日本特許庁「特許・実用新案審査基準」(2015)

日本特許庁「特許・実用新案審査基準」(2019)

日本特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第 1 章 発明該当性及び産業上の利用可能性 2. 1. 4 (2019)

日本特許庁「特許・実用新案審査基準」第Ⅲ部第 1 章発明該当性及び産業上の利用可能性(2015)

日本特許庁「ビジネス関連発明に関する審査における取扱いについて」(1999)

日本特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」(2019)

日本特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」2-1 出願審査動向 (2019)

日本特許庁「附属書 B 第 1 章コンピュータソフトウェア関連発明」(2019)

日本特許庁「附属書 B 第 1 章コンピュータソフトウェア関連発明の審査基準」(2015)

日本特許庁「マイクロコンピュータ応用技術に関する発明についての運用指針」(1982)

平嶋竜太「ソフトウェア関連発明における自然法則利用性の評価について—回路シミュレーション方法事件判決を端緒とした検討」知的財産法政策学研究 20 号 65 頁(2008)

平嶋竜太「特許法の役割機能からみた発明保護の対象範囲 : アメリカ法の動向から得る日本法への示唆」日本工業所有権法学会年報 40 号 97 頁(2016)

水谷直樹「ソフトウェア関連発明が特許法 29 条 1 項柱書所定の発明として認められるための要件、およびこれが認められた場合の当該特許発明の技術的範囲」中山信弘編『知的財産・コンピュータと法 : 野村豊弘先生古稀記念論文集』527 頁(商事法務、2016)

水谷直樹「機能的クレームの形式で記述されたソフトウェア関連発明の技術的範囲」設樂隆一ほか編『現代知的財産法 : 実務と課題 : 飯村敏明先生退官記念論文集』517 頁(発明推進協会、2015)

矢代仁「ソフトウェア関連発明の発明適格性に関する最近の CAFC 判決」パテント 69 巻 13 号 77 頁(2016)

山内勇「Research Digest 特許の保護範囲の拡大が企業成長に与える影響 : 日本のソフトウェア特許の認可を用いた因果関係の識別」RIETI highlight72 巻 21 頁(2019)

山口和弘「ソフトウェア関連発明に関する特許適格性と進歩性との交錯の可能性 : Alice 最高裁判決後における米国の現状に対する考察 (日本弁理士会中央知的財産研究所 研究報告第 40 号 進歩性について : 更なる研究)」パテント 69 巻 5 号(別冊 15 号) 105 頁(2016)

山本俊介「米国特許適格性をめぐる CAFC 判事間の意見の相違の分析と、Alice テストの在り方の検討 : Smart Systems Innovations, LLC. v. Chicago Transit Authority 事件」A. I. P. P. I. = 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報 63 巻 5 号 394 頁(2018)

山本雅久「IoT 関連発明、ビジネス関連発明を含むコンピュータソフトウェア (CS) 関連発明についての日米実務雑感」パテント 72 巻 2 号 65-66 頁 (2019)

吉田悦子「特許法上の発明とその判断についての比較法的考察: ソフトウェア関連発明の特許適格性(発明該当性)を中心に」A. I. P. P. I. = 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報 61 巻 4 号 286 頁(2016)

吉田悦子「米国における特許適格性審査に関する通知についての一考察 : 抽象的アイデアに関する取扱いを中心に」A. I. P. P. I. = 一般社団法人日本国際知的財産保護協会月報 61 巻 10 号 886 頁(2016)

国外

裁判例

Anderson's-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S. 57 (1969)

Bilski v. Kappos, 130 S.Ct. 3218 (2010)

buySAFE, Inc. v. Google, Inc., 765 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2014)
 CLS Bank International v. Alice Corporation, 134 S.Ct. 2347 (2014)
 CLS Bank International v. Alice Corporation, 717 F.3d 1269 (Fed. Cir. May 10, 2013)
 (en banc)
 CLS Bank International v. Alice Corporation, 768 F.Supp.2d 221 (D.D.C. 2011)
 CLS Bank International v. Alice Corporation, 768 F.Supp.2d 221 (D.D.C. 2011)
 Cuno Engineering Corp. v. Automatic Devices Corp., 314 U.S. 84 (1941)
 DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245 (Fed. Cir. 2014)
 Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)
 Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327, (Fed. Cir. May 12, 2016)
 FMC Corp. v. Hennessy Indust., Inc., 836 F.2d 521 (Fed. Cir. 1987)
 Funk Bros. Seed Co. v. Kalo Inoculant Co, 333 U.S. 127 (1948)
 Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972)
 Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)
 Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Supermarket Equipment Corp., 340 U.S. 147 (1950)
 Hutchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1851)
 In re Alappat, 33 F.3d 1526 (Fed. Cir 1994) (en banc)
 In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 2008)
 Intellectual Ventures I LLC v. Capital One Bank(USA), 792 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2015)
 KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007)
 Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs., 132 S.Ct. 1289 (2012)
 Mortg. Grader, Inc. v. First Choice Loan Serv. Inc., 811 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2016)
 Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978)
 Ruiz v. A.B. Chance Co., 234 F.3d 654 (Fed. Cir. 2000)
 Sakraida v. Ag Pro Inc., 425 U.S. 273 (1976)
 Satate Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 927 F.Supp.502, 38 USPQ2d 1530 (D. Mass. 1996)
 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc., 149 F.3d 1368 (Fed.Cir. 1998)
 TLI Communications LLC v. AV Automotive, LLC 823 F.3d 607 (Fed. Cir. May 17, 2016)
 Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, 772 F.3d 709 (Fed. Cir. 2014)
 대법원 1995. 11. 28. 선고 94 후 1817 판결(大法院 1995. 11. 28. 宣告 94 후 1817 判決)
 대법원 1996. 10. 11. 선고 96 후 559 판결(大法院 1996. 10. 11. 宣告 96 후 559 判決)

대법원 1998. 9. 4. 선고 98 후 744 판결(大法院 1998. 9. 4. 宣告 98 フ 744 判決)

대법원 2001. 1. 30. 선고 98 후 2580 판결(大法院 2001. 1. 30. 宣告 98 フ 2580 判決)

대법원 2001. 11. 30. 선고 97 후 2507 판결(大法院 2001. 11. 30. 宣告 97 フ 2507 判決)

대법원 2001. 6. 12. 선고 98 후 2726 판결(大法院 2001. 6. 12. 宣告 98 フ 2726 判決)

대법원 2002 후 277(大法院 2002 フ 277)

대법원 2003. 5. 16. 선고 2001 후 3149 판결(大法院 2003. 5. 16. 宣告 2001 フ 3149 判決)

대법원 2004. 11. 12. 선고 2003 후 1512 판결(大法院 2004. 11. 12. 宣告 2003 フ 1512 判決)

대법원 2004. 11. 26. 선고 2002 후 1775 판결(大法院 2004. 11. 26. 宣告 2002 フ 1775 判決)

대법원 2005. 11. 10. 선고 2004 후 3546 판결(大法院 2005. 11. 10. 宣告 2004 フ 3546 判決)

대법원 2007. 9. 6. 선고 2005 후 3284 판결(大法院 2007. 9. 6. 宣告 2005 フ 3284 判決)

대법원 2008. 12. 11. 선고 2007 후 494 판결(大法院 2008. 12. 11. 宣告 2007 フ 494 判決)

대법원 2008. 12. 24. 선고 2007 후 265 판결(大法院 2008. 12. 24 宣告 2007 フ 265 判決)

대법원 2008. 2. 28. 선고 2005 다 77350, 77367 판결(大法院 2008. 2. 28 宣告 2005 タ 77350、77367 判決)

대법원 2008. 5. 29. 선고 2006 후 3052 판결(大法院 2008. 5. 29. 宣告 2006 フ 3052 判決)

대법원 2009. 9. 10. 선고 2007 후 3356 판결(大法院 2009. 9. 10. 宣告 2007 フ 3356 判決)

대법원 2010. 12. 23. 선고 2009 후 436 판결(大法院 2010. 12. 23. 宣告 2009 フ 436 判決)

대법원 2016. 10. 26. 선고 2004 후 2260 판결(大法院 2006. 10. 26. 宣告 2004 フ 2260 判決)

대법원 2017. 10. 26. 선고 2017 다 242867 판결(大法院 2017. 10. 26. 宣告 2017 タ 242867 判決)

서울고등법원 2015. 10. 8 선고 2015 나 2014387 판결(ソウル高等法院 2015. 10. 8 宣告 2015 ナ 2014387 判決)

서울중앙지방법원 2015. 2. 17 선고 2013 가합 546931 판결(ソウル中央地方法院 2015. 2. 17. 宣告 2013 カ合 546931 判決)

특허법원 2001. 9. 21. 선고 2000 허 5438 판결(特許法院 2001. 9. 21. 宣告 2000 フォ 5438 判決)

특허법원 2002. 1. 17. 선고 2001 허 3453 판결(特許法院 2002. 1. 17. 宣告 2001 フォ 3453 判決)

특허법원 2002. 12. 18. 선고 2001 허 942 판결(特許法院 2002. 12. 18. 宣告 2001 フォ 942 判決)

특허법원 2004. 11. 5. 선고 2004 허 11 판결(特許法院 2004. 11. 5. 宣告 2004 フォ 11 判決)

특허법원 2006. 12. 14. 선고 2006 허 1742 판결(特許法院 2006. 12. 14. 宣告 2006 フォ 1742 判決)

특허법원 2006. 12. 21. 선고 2005 허 11094 판결(特許法院 2006. 12. 21. 宣告 2005 フォ 11094 判決)

특허법원 2007. 6. 27. 선고 2006 허 8910 판결(特許法院 2007. 6. 27. 宣告 2006 フォ 8910 判決)

특허법원 2008. 12. 18. 선고 2008 허 5014 판결(特許法院 2008. 12. 18. 宣告 2008 フォ 5014 判決)

특허법원 2009. 10. 16. 선고 2009 허 351 판결(特許法院 2009. 10. 16. 宣告 2009 フォ 351 判決)

특허법원 2013. 6. 20. 선고 2011 허 9078 판결(特許法院 2013. 6. 20. 宣告 2011 フォ 9078 判決)

특허법원 2014. 4. 11. 선고 2013 허 7434 판결(特許法院 2014. 4. 11. 宣告 2013 フォ 7434 判決)

書籍・論文

- Daniel Nazer·Vera Ranieri, *Bad Day for Bad Patents: Supreme Court Unanimously Strikes Down Abstract Software Patent*, Electronic Frontier Foundation Retrieved (2014)
- David L.Schwartz, *RETROACTIVITY AT THE FEDERAL CIRCUIT*, Indiana Law Journal(2014)
- European Patent Office, *Guidelines for Examination in the EPO* (2018)
- Gregory N. Mandel, *Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational*, Ohio State Law Journal, Vol.67, p.1391 (2006)
- Kenneth G. Parker, *EARLY SECTION 101 PATENTABLE SUBJECT MATTER CHALLENGES: HOW THE APPELLATE COURTS' INDECISION ON PATENTABLE SUBJECT MATTER AFFECTS LITIGATION STRATEGIES*, Aspatore (2013)
- Lionel Bently& Brad Sherman, *Intellectual Property Law (3rd. Edn.)*, (Oxford University Press 2009)
- Nari Lee, *Fragmented Infringement of Computer Program Patents in the Global Economy*, IDEA(The Intellectual Property Law Review) Vol.48, No.3 p.367(Franklin Pierce Law Center, 2008)
- Pamela Samuelson, *The Uneasy Case for Software Copyrights Revisited*, George Washington Law Review, Vol.79 1746 (2011)
- Paul Spiel, *Express Employee Patent Assignments: Staying True to Intellectual Property's Credo of Rewarding Innovation*, 99 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 79, 90 (2017)
- Paxton M. Lewis, *The Conflation of Patent Eligibility and Obviousness: Alice's Substitution of Section 103*, Utah Law Review, Vol. 2017, No. 1 (2017)
- United States Patent and Trademark Office, *2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility* (2014)
- United States Patent and Trademark Office, *July 2015 Update Subject Matter Eligibility* (2015)
- United States Patent and Trademark Office, *May 2016 Update Subject Matter Eligibility* (2016)
- United States Patent and Trademark Office, *2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance* (2019)
- William Cornish, David Llewelyn, Tanya Aplin, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Right(3rd ed)*, (London sweet & Maxwell, 2010)
- 강기봉 「전기통신회선을 통한 프로그램 제공의 특허권 침해에 관한 연구 - 서울고등법원 2015. 10. 8. 선고 2015 나 2014387 판결을 중심으로 -」 『産業財産権』 제 49 호 p.147(2016) 칸・키ボン 「電氣通信回線を通じたプログラム提供の特許權侵害に関する研究」産業財産権第 49 号 147 頁(2016)

강기봉 『오픈소스 SW 라이선스에서의 저작권 등 지적재산권 관계 분석』 (한국저작권위원회, 2014) カン・キボン 『オープンソース sw ライセンスにおける著作権など知的財産権関係分析』 (韓国著作権委員会, 2014)

곽민섭 「특허권의 간접침해 제도의 개선 방안에 관한 연구」 (한양대학교 대학원 박사논문, 2011) グァク・민소프 「特許権の間接侵害制度の改善案に関する研究」 53-54 頁 (漢陽大学の博士論文, 2011)

권태복 「프로그램의 특허성 인정과 쟁점」 『産業財産権』 제 39 호 p. 91 (2012) グォン・テボク 「プログラムの特許性の認定と争点」 『産業財産権』 第 39 号 91 頁 (2012)

권태복 『컴퓨터프로그램 보호방식에 관한 비교 연구 : 저작권 보호와 특허 보호』 (한국저작권위원회, 2012) グォン・テボク 『コンピュータプログラム保護方式に関する比較研究-著作権保護と特許保護』 (韓国著作権委員会研究報告書, 2012)

김관식 『Embedded software 를 중심으로 한 소프트웨어 권리보호 전략연구』 (특허청, 2008) キム・クワンシク 『Embedded software を中心としたソフトウェア権利保護の戦略研究』 (韓国特許庁, 2008)

김순석 「컴퓨터 소프트웨어 관련 발명의 특허법에 의한 보호」 『비교사법』 11 권 2 호 (1999) キム・スン소크 「コンピュータソフトウェア関連発明の特許法による保護」 『比較私法』 11 卷 2 号 (2000)

김원오 『컴퓨터 프로그램의 효율적 보호방안에 관한 연구』 (컴퓨터 프로그램 심의 조정위원회, 2003) キム・ウォンオ 『コンピュータプログラムの効率的な保護方案についての研究』 (コンピュータプログラム審議調整委員会, 2003)

남희섭 『소프트웨어 저작권 보호체계 방안 연구』 (한국저작권위원회, 2017) ナム・ヒ소프 『ソフトウェア著作権保護体系方案研究』 (韓国著作権委員会研究報告書, 2017)

박영규 「소프트웨어 발명의 특허성 판단에 관한 비교법적 고찰」 『産業財産権』 제 26 호 p. 141 (2008) パク・ヨンギュ 「ソフトウェア発明の特許性判断に関する比較的考察」 『産業財産権』 第 26 号 141 頁 (2008)

朴俊錫 「영업방법 발명 등 컴퓨터프로그램 관련 발명의 특허법적 보호에 관한 비교법적 고찰」 『比較私法』 제 16 권 제 3 호 p. 453 (2009) 朴俊錫 「営業方法の発明などコンピュータプログラム関連発明の特許法的保護に関する比較法的考察」 比較私法第 16 卷第 3 号 453 頁 (2009)

배대현 「진보성 요건 판단을 위한 2 차적 기준에 관한 연구」 『비교사법』 37 호 p. 131 (한국비교사법학회, 2007) 베・데ホン 「進歩性要件の判断のための二次的基準に関する研究」 『比較私法』 第 37 号 131 頁 (韓国比較私法学会, 2007)

복진요 『컴퓨터프로그램 관련 발명 특허 보호方案에 관한 연구』 (韓南大学校학위논문 (박사), 2010) 보크・진요 『コンピュータプログラム

関連発明特許保護方案に関する研究』(韓南大学校博士論文、2010)
 산업통상미래정책관실「SW 특허관련법 개정(대안) 회람 및 부처 이견 조정 회의
 계획」(2017) 産業通商未来政策官室「SW 特許関連法改正(代案)回覧及び
 省庁異見調整会議計画」(2017))
 송재섭「미국 판례상 발명의 성립성」『지식재산연구』제 7 권 제 4 호 p. 47(2012) ソ
 ン・ジェソプ「米国判例上発明の成立性」『知識財産研究』第 7 巻第 4 号 47 頁(2012)
 신혜은「최근 진보성관련 판례동향 및 객관적 판단기준을 위한 제안」『법학논총』30(3)
 p. 192(전남대학교 법학연구소, 2010) シン・ヘウン「最近の進歩性関連判例の動向及び
 客観的判断基準のための提案」『法学論叢』第 30 巻第 3 号 192 頁
 (全南大学校法学研究所、2010)
 신혜은「특허권 간접침해 규정의 합리적인 해석방안 및 이를 위한 입법적
 제언」『안암법학』제 45 호 p. 201(2014) シン・ヒェウン「特許権間接侵害規定の
 合理的解釈方案及びこのための立法的提言」『安岩法学』第 45 号 201 頁(2014)
 육소영「컴퓨터 프로그램의 특허성」『비교사법』제 10 권 제 2 호 p. 481(2003) ユク・
 소ヨン「コンピュータプログラムの特許性」『比較私法』第 10 巻第 2 号 481 頁(2003)
 윤선희『주요국 특허법상 간접침해 해석기준 비교·분석을 통한 국내 간접침해 제도 개정
 방안 연구』(특허청, 2017) ユン・ソンヒ『主要国特許法上間接侵害解釈基準-比較・分析
 を通じた国内間接侵害制度改正法案研究』(特許庁研究課題報告書, 2017)
 이수미=박영수「컴퓨터 프로그램 관련 발명의 성립성 판단기준의 변화에 대한 연구 :
 미국과 우리나라를 중심으로」『法学研究』제 17 권제 2 호 p. 383(2014) イ・スミ=パ
 ク・ヨンス「コンピュータプログラム関連発明の成立性判断基準の変化に対する研究 : 米国
 と韓国を中心として」『法学研究』第 17 巻第 2 号 383 頁(2014)
 이해영「진보성 판단에서 ‘이차적 고려요소’에 대한 고찰」『지식재산』21 호 p. 71
 (2010) イ・ヘヨン「進歩性の判断における「2 次的考慮要素」に対する
 考察」『知識財産』第 21 号 71 頁(2010)
 전용철「2 차적 고려요소를 반영한 진보성 판단에 관한 연구」『동아법학』제 62 호 p. 563
 (2014) ジョン・ヨン Chol「二次的考慮要素を反映した進歩性判断に関する
 研究」『東亜法学』第 26 号 563 頁(2014)
 丁相朝「特許權의 間接侵害」『民事判例研究』제 21 호 p. 540(博英社, 1999) 丁相朝
 「特許權の間接侵害」『民事判例研究』第 21 号 540 頁(博英社、1999)
 정진근「SW 특허제도의 본질과 저작권제도에 미치는 영향에 관한 소고 - 특허법
 일부개정법률안(의안번호 11949)을 토대로 -」『계간 저작권』제 28 권 제 2 호 p. 5(2015)
 チョン・ジングン「SW 特許制度の本質と著作権制度に及ぼす影響に関する小考-
 特許法一部改正法律案(議案番号 11949)を基に-」『季刊著作権』第 28 巻第 2 号 5 頁(2015)

정차호 「특허권 간접침해 성립의 직접침해의 전제 여부」 『성균관법학』 제 26 권 제 3 호 p. 413 (2014) チョン・チャホ 「特許権間接侵害成立の直接侵害の前提可否」 『成均館法学』 第 26 卷第 3 号 413 頁 (2014)

조영선 「특허쟁송과 당업자의 기술수준 : 두 가지의 새로운 시도」 『저스티스』 86 호 p. 86 (한국법학원, 2005) チョ・ヨンソン 「特許争訟と当業者技術水準 : 二つの新しい試み」 『ジャスティス』 第 86 号 86 頁 (韓国法学院、2005)

조영선 『영업 방법 특허에 관한 5 극의 법제 비교 및 출원 전략 연구』 (특허청, 2009) チョ・ヨンソン 『営業方法の特許に関する 5 極の法制比較および出願戦略の研究』 (韓国特許庁、2009)

지적재산전략기획단 「특허법 일부 개정 법률안의 조정에 관련한 주요 쟁점 및 경과」 (2012) 知的財産戦略企画団 「特許法の一部改正法律案の調整に関連する主要な争点および経過」 (2012)

특허청 「2016 년 주요업무 계획」 (2016) 韓国特許庁 「2016 年主要業務計画」 (2016)

특허청 「2017 년 주요업무 계획」 (2017) 韓国特許庁 「2017 年主要業務計画」 (2017)

특허청 「전자 상거래 관련 발명의 심사 지침」 (2000) 韓国特許庁 「電子商取引関連発明の審査指針」 (2000)

특허청 『조문별 특허법 해설』 (2007) 韓国特許庁 『条文別特許法解説』 (2007)

특허청 「주요국 특허법상 간접 침해의 해석 기준 : 비교 분석을 통한 국내 간접 침해 제도의 개정법안 연구」 (2017) 韓国特許庁 「主要国の特許法上間接侵害の解析基準 : 比較・分析を通じた国内間接侵害制度の改正法案研究」 (2017)

특허청 「지적재산제도의 실효성 향상을 위한 법제도의 기초연구(특허법의 조문별 해설서)」 (2014) 韓国特許庁 「知的財産制度の実効性向上のための法制度の基礎研究(特許法の条文別解説書)」 (2014)

특허청 「컴퓨터 관련 발명 심사 기준 개정의 주요 내용 통지」 (2014) 韓国特許庁 「コンピュータ関連発明の審査基準の改正の主な内容の通知」 (2014)

특허청 「컴퓨터 관련발명의 심사기준」 (1984) 韓国特許庁 「コンピュータ関連発明の審査基準」 (1984)

특허청 「컴퓨터 관련발명의 심사기준」 (1998) 韓国特許庁 「コンピュータ関連発明의 審査基準」 (1998)

특허청 「컴퓨터 관련발명의 심사기준」 (2005) 韓国特許庁 「コンピュータ関連発明의 審査基準」 (2005)

특허청 『컴퓨터 관련 발명 심사 기준』 (2014) 韓国特許庁 『コンピュータ関連発明의 審査基準』 (2014)

특허청 「컴퓨터 소프트웨어 관련발명의 심사기준」 (1995) 韓国特許庁 「コンピュータ・

소프트웨어관련발명의審査基準」(1995)

특허청「컴퓨터 소프트웨어 관련발명의 심사기준」(2014) 韓国特許庁「コンピュータ・

ソフトウェア관련발명의審査基準」(2014)

특허청『특허·실용신안 심사 기준』(2014) 韓国特許庁『特許・

実用新案審査基準』(2014)

특허청「특허 실용신안 심사 기준」(2019) 韓国特許庁「特許・

実用新案審査基準」(2019)